



**Universidad de Valladolid**



# **“ El Agotamiento del Derecho de Marcas en la Unión Europea”**







---

# **Universidad de Valladolid**

## **Facultad de Derecho**

Máster en Estudios Jurídicos Avanzados

### **“EL AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE MARCAS EN LA UNIÓN EUROPEA”**

Andrea María Salamanca Vasconcelos

Tutor: Luis Velasco

Valladolid, 2015



*“Primer paso, debes tener un definitivo y claro objetivo. Segundo, debes tener los recursos necesarios para alcanzar lo que deseas; sabiduría, dinero, recursos y métodos. Tercero, enfoca todos tus recursos para el logro de tus metas.”*

*Aristóteles*

*“Mi más sincero agradecimiento a todas las personas que de una u otra forma contribuyeron a la realización de este trabajo. En especial a mi familia por su constante apoyo y estímulo para continuar con este trabajo y a mi compañero de máster Manuel David Martín por su apoyo incondicional durante todo el proceso.*  
*Gracias”*



## ABREVIATURAS

ADPIC:	Acuerdo sobre Aspectos de Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.
AEEE :	Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.
AELC :	Asociación Europea de Libre Comercio.
ART. :	Artículo.
BOE :	Boletín Oficial de España.
CE :	Comunidad Europea.
CEE :	Comisión Económica Europea.
DM :	Directiva Comunitaria.
DOUE :	Diario Oficial de la Unión Europea.
EEE :	Espacio Económico Europeo.
EM :	Estado Miembro.
GATT :	(siglas en inglés General Agreement on Tariffs and Trade) - Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio.
PÁG. :	Página.
PI :	Propiedad Intelectual.
OMC :	Organización Mundial del Comercio.
OMPI :	Organización Mundial de Propiedad Intelectual.
TCCE :	Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.
TFUE :	Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
TJUE :	Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
TRLPI :	Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
TS :	Tribunal Supremo.
Vs :	Versus.
UE :	Unión Europea.





# **EL AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE MARCAS EN LA UNIÓN EUROPEA**

## **ÍNDICE**

i.- Resumen - Palabras Claves .....	Pág. 1
<b>CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>Pág. 3</b>
1.1. - Metodología .....	Pág. 3
1.1.1.- Objetivos .....	Pág. 3
1.1.2.- Justificación .....	Pág. 4
1.1.3.- Hipótesis .....	Pág. 6
1.2.- Las marcas – Cuestiones Generales .....	Pág. 6
1.2.1.- Funciones de las marcas .....	Pág. 8
1.2.2.- Clases de marcas .....	Pág. 11
1.3.- Derechos exclusivos del titular de las marcas .....	Pág. 16
1.3.1.- Dimensiones de los derechos exclusivos .....	Pág. 17
1.3.1.1.- Dimensión positiva .....	Pág. 17
1.3.1.2.- Dimensión negativa .....	Pág. 19
1.3.2.- Facultades del titular de las marcas .....	Pág. 23
1.4.- El agotamiento como límite a las facultades del titular de las marcas .....	Pág. 24
1.5.- El agotamiento del derecho de marcas en el proceso de integración económica de la Unión Europea .....	Pág. 27
1.5.1.- Introducción .....	Pág. 30
1.5.2.- La aceptación de las importaciones paralelas según su vinculación con el agotamiento del derecho de marcas .....	Pág. 30

**CAPÍTULO II: EL AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE MARCAS ..... Pág. 41**

2.1.- Antecedentes históricos del agotamiento del derecho de marcas .....Pág. 41

2.2.- Definición del agotamiento del derecho de marcas .....Pág. 43

2.3.- Finalidad del principio del agotamiento del derecho de marcas .....Pág. 46

2.4.- Presupuestos del principio del agotamiento del derecho de marcas .....Pág. 49

2.4.1.- Presupuesto objetivo .....Pág. 49

2.4.2.- Presupuesto subjetivo .....Pág. 51

2.4.3.- Presupuesto espacial .....Pág. 54

2.5.- Clases del agotamiento del derecho de marcas .....Pág. 56

2.5.1.- Agotamiento nacional .....Pág. 56

2.5.2.- Agotamiento regional .....Pág. 59

2.5.3.- Agotamiento internacional .....Pág. 60

2.5.4.- Agotamiento comunitario .....Pág. 63

2.6.- Motivos legítimos que obstaculizan el agotamiento del derecho de marcas .....Pág. 66

**CAPÍTULO III: EL AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE MARCAS  
EN LA UNIÓN EUROPEA .....Pág. 73**

3.1.- Evolución histórica de la legislación Europea en materia  
del agotamiento del derecho de marcas .....Pág. 73

3.2.- Acuerdos y Tratados que regulan el agotamiento del derecho de marcas .....Pág. 77

3.2.1.- Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea .....Pág. 78

3.2.2.- Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (AEEE) .....Pág. 79

3.3.- Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo de 26 de febrero de 2009,

sobre la Marca Comunitaria .....	Pág. 81
3.4.- Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas .....	Pág. 82
3.5.-Sentencias del Tribunal de Justicia que marcaron un precedente en el área del agotamiento del derecho de marcas .....	Pág. 83
<b>CONCLUSIONES</b> .....	Pág. 99
<b>BIBLIOGRAFÍA</b> .....	Pág. 111



## **RESUMEN**

El agotamiento del derecho de marcas es un límite a los derechos exclusivos del titular de la marca para evitar un uso abusivo de la misma, sirviendo como medio de mantener la libre circulación de mercancías, protegiendo los principios rectores de la Unión Europea.

En la Unión Europea los derechos del titular de una marca se agotan cuando el producto representado por la marca se incorpora por primera vez en el tráfico económico de un Estado Miembro, teniendo en cuenta que dicha introducción debe ser legítima y hecha por el mismo titular o por un tercer con su consentimiento.

## **PALABRAS CLAVES**

Agotamiento del derecho de marcas, límites de los derechos, agotamiento de la Propiedad Intelectual, titular de la marca, derechos exclusivos.

## **ABSTRACT**

The Exhaustion of the Trademark Law is a limit of the exclusive rights of the owner of a trademark to avoid an abusive use of itself, serving as a mean of maintain the free circulation of goods, protecting the guiding principles of the European Union.

The rights of the owner of a mark are exhausted once the product is incorporated within economic trade of a Member State for the first time, having in mind that such introduction must be legitimate and made by the same titular or by a third part with his or her consent.

## **KEYWORDS**

Exhaustion of the trademark law, limited rights, exhaustions of the Intellectual Property, titular of the trademark , exclusive rights.



## CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN

*Sumario: 1.1. - Metodología, 1.1.1.- Objetivos, 1.1.2.- Justificación, 1.1.3.- Hipótesis; 1.2.- Las marcas – Cuestiones Generales, 1.2.1.-Funciones de las marcas, 1.2.2.- Clases de marcas; 1.3.- Derechos Exclusivos del titular de las marcas, 1.3.1.- Dimensiones de los derechos exclusivos, 1.3.1.1.- Dimensión positiva, 1.3.1.2.- Dimensión negativa, 1.3.2.- Facultades del titular de las marcas; 1.4.- El agotamiento como límite a las facultades del titular de las marcas; 1.5.- El agotamiento del derecho de marcas en el proceso de integración económica de la Unión Europea, 1.5.1.- Introducción, 1.5.2.- La aceptación de las importaciones paralelas según su vinculación con el agotamiento del derecho de marcas.*

### 1.1.- Metodología

En el presente apartado se abordarán los aspectos metodológicos tenidos en cuenta en este trabajo, marcando los objetivos generales y específicos que se buscan obtener con su realización.

Daré una corta explicación sobre los motivos que me llevaron a elegir este tema, adelantando brevemente en que consiste el trabajo, exposición que se desarrollará en el apartado de justificación del trabajo.

Para finalizar con una serie de hipótesis que manifiestan lo que se pretenden conocer sobre el tema, que se verán cumplidos al finalizar el trabajo de investigación.

#### 1.1.1. - Objetivos

Los objetivos por los cuales se ha realizado el trabajo están conformado por un objetivo general y tres objetivos específicos.

##### *Objetivo General*

- Establecer la forma de aplicación del agotamiento del derecho de marcas en el territorio de la Unión Europea.

### *Objetivos Específicos*

- Analizar los diferentes aspectos que conforman el principio del agotamiento del derecho de marcas.
- Establecer la normativa europea que se encarga de consolidar y regular el agotamiento del derecho de marcas.
- Contemplar el punto de vista que tiene el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el agotamiento del derecho de marcas, según la jurisprudencia planteada por el mismo tribunal.

### **1.1.2. - Justificación**

El agotamiento del derecho de marcas, es un tema relevante para cualquier empresario, ya que cuando se inicia la comercialización de los productos se convierte en un elemento importante que debe ser de conocimiento de todos los comerciantes, para que cuando se le presente alguna circunstancias que involucre sus derechos exclusivos, sepa como actuar.

Esta investigación se lleva a cabo para analizar los presupuestos básicos que se necesitan para que se puede realizar el agotamiento del derecho de marcas, conociendo la forma en cómo está compuesto para su correcta aplicación.

El Derecho de Marcas es tan amplio, que es necesario ir abordando poco a poco los aspectos vitales de esta materia, como lo es el agotamiento de los derechos, para que se conozca con mayor profundidad y se logren desarrollar herramientas que sirvan para su mejor aplicación.



La importancia de conocer la forma de aplicación del agotamiento de los derechos, se manifiesta en que éste se convierte en un límite para los derechos exclusivos del titular de la marca, que a simple vista parecen absolutos.

El agotamiento del derecho de marcas es un elemento normativo de la legislación marcaría, que se encarga de controlar los derechos exclusivos del titular de la marca. En el caso de la Unión Europea tiene por finalidad contribuir a la creación de un mercado comunitario sin barreras, para que sea posible la libre circulación de mercancías, llegando así a una unificación tal que posibilite el funcionamiento de su mercado como un mercado único.

Los Estados Miembros al aplicar en sus naciones el agotamiento del derecho de marca, están contribuyendo al control de los derechos exclusivos, ya que por medio de este, el titular solamente puede hacer uso de sus derechos exclusivos cuando surgen las circunstancias que exceptúan el agotamiento del derecho.

Siendo este una herramienta para que los legisladores tengan conocimiento de la forma en cómo se están conduciendo los titulares de las marcas en el mercado, ya que de existir una violación a sus derechos ellos serán los primeros en solicitar la excepción al agotamiento de marcas para la defensa de sus propios intereses.

Otro factor importante al momento de estudiar este tema, es conocer el planteamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación al agotamiento del derecho. Debido a que la jurisprudencia del tribunal es la que marca precedente a la hora de aplicar el agotamiento de los derechos que se encuentra regulado en las disposiciones legales comunitarias, desenredar las dudas que surgen al momento de su aplicación, por lo que es de gran relevancia conocer la postura de esta figura ante la limitación de los derechos exclusivos.

Para poder profundizar en el tema es importante conocer lo que la doctrina manifiesta sobre el agotamiento del derecho de marcas, por lo que se pretende abordar el tema siguiendo los parámetros establecido en la misma como medio de profundizar adecuadamente en el

tema, combinado con la legislación vigente en materia de Derecho de Marcas que regulen la aplicación del agotamiento del derecho.

### **1.1.3.- Hipótesis**

Para el presente trabajo se realizará una serie de supuestos que se buscan conseguir con el desarrollo del mismo.

1. ¿El agotamiento del derecho de marcas se genera para todo tipo de marcas.?
2. ¿Existe alguna diferencia entre el agotamiento comunitario y el agotamiento regional?
3. ¿Cuál es el planteamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación a la aplicación del agotamiento comunitario y el agotamiento internacional?
4. ¿Cuál es la relación que existe entre el principio de territorialidad y el principio del agotamiento del derecho de marcas?
5. ¿En qué momento afecta el agotamiento del derecho de marcas a los productos procedentes de importaciones paralelas?
6. ¿Tiene alguna incidencia el agotamiento comunitario en los productos que proceden de países que no forman parte de la Unión Europea?

### **1.2.- Las marcas – cuestiones generales**

Antiguamente, los artesanos o artistas utilizaban su firma o un símbolo para distinguir su trabajo de otros, para que los que vieran sus obras o consumieran sus productos supieran quién exactamente era su creador. Así es como fueron surgiendo las marcas, como un medio de diferenciación de una creación con otra, para individualizar a su creador y que, con el paso

de los años han ido evolucionando hasta los que hoy en día conocemos como Derecho de Marcas.

El Derecho de Marcas está incluido en la clasificación de la Propiedad Intelectual (en adelante PI), ya que ésta hace referencia a todas aquellas creaciones que pueden surgir de la mente humana como pueden ser la invenciones, obras literarias, artísticas, los símbolos, nombres o imágenes que se utilizan en el mercado para el comercio de productos o servicios.

Inmersa en la PI, encontramos la Propiedad Industrial y los Derechos de Autor. Dentro de la Propiedad Industrial tenemos al Derecho de Marcas cuyo objetivo son los derechos que tienen las personas físicas o jurídicas sobre los signos distintivos que indica que un producto o servicio ha sido creado por una empresa o una persona determinada para su comercialización en el mercado<sup>1</sup>.

Para entender la importancia de las marcas para el mercado en general, es necesario saber que debemos entender como marca. La doctrina nos ofrece una gran variedad de definiciones, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual establece que las marcas son aquellos signos distintivos que permite diferenciar un producto de una empresa de los de otras<sup>2</sup>.

Chijane Dapkevicius, hace una definición un poco más compleja de lo que es una marca. Establece que cualquier signo que quiera ser considerado como marca, debe poseer una cualidad única que le permita acceder legalmente al registro. La distintividad, este es el elemento que hará que un producto o servicio se identifique en el mercado; la marca es el factor inigualable de los productos, que lo diferencia de los demás productos de la misma categoría<sup>3</sup>.

Por lo tanto, podemos establecer que las marcas son todos aquellos signos con capacidad distintiva, que se encargan de diferenciar un producto de otro dentro del mercado.

---

<sup>1</sup> ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, “¿Qué es una Marca?” , *Revista de la OMPI*, nº 450, Madrid, España, 2001. Pág. 2.

<sup>2</sup> ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. “Las Marcas” - Disponible en Pág. Web. : <http://www.wipo.int/trademarks>.

<sup>3</sup> CHIJANE DAPKEVICIUS, D., *Derecho de Marcas: Función y concepto – Nulidades – Registro – Representación Gráfica y Derecho Comparado*, E.D. REUS, 2ª e.d., Madrid, España, 2007. Pág. 29.

Debido a su capacidad distintiva, las marcas son de gran importancia para los empresarios, los consumidores y el mercado en general, ya que gracias a ellas, el empresario da a conocer su producto, el consumidor reconoce sus productos favoritos y el mercado funciona eficazmente gracias al constante flujo de productos representados por una marca que encontramos en el comercio.

La marca se considera uno de los activos más valiosos que tiene una empresa, ya que forma parte del patrimonio empresarial, porque es susceptible de concesiones de licencias, pueden ser cedidas, servir de garantía, pero principalmente es el medio de reconocimiento del producto que distribuye la empresa.

La importancia de las marcas radica en que éstas son el medio que garantizan a los consumidores el origen empresarial del producto permitiendo a las empresas diferenciar sus productos, de otros de la misma categoría.

Por lo que se convierte en un instrumento de comercialización que permiten proyectar la imagen y la reputación de una empresa en el mercado. Este hecho hace que las empresas se motiven a invertir en el mantenimiento y de la mejora de la calidad del producto, para obtener un buen nivel dentro del mercado<sup>4</sup>.

### **1.2.1. Funciones de las marcas**

Las marcas son un elemento imprescindible para el empresario, su importancia se denota en las diversas funciones que ejerce la marca, funciones que les ayuda a mantener una posición en el mercado, a competir con otros empresario y ofrecer su producto a los consumidores. Entre las funciones principales de una marca encontramos: la función distintiva, indicadora de calidad y publicitaria.

---

<sup>4</sup> ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, “El Secreto está en la Marca: Introducción a las Marcas dirigido a las Pequeñas y Medianas Empresas”, *Revista de la OMPI*, Vol.4, Madrid, España, 2004. Pág. 7

### *Función Distintiva*

La función distintiva, es la más tutelada en el ordenamiento jurídico por considerarse la función básica y principal de una marca. La marca que no identifica un producto o servicio carece de sentido, por lo tanto, en el elemento diferenciador radica la importancia de esta función<sup>5</sup>.

Esta función puede verse desde dos puntos de vista, el primero corresponde a la procedencia empresarial de la marca y el segundo está relacionado con la distinción de los productos que representa la marca.

Según la procedencia empresarial de la marca, esta función hace constar que los productos que lleven esa marca han sido creados por un empresario o empresa determinada, que utilizan procedimientos específicos para la creación del producto, que generalmente tienen que ver con la calidad del mismo; es decir, es una función que le da la seguridad al consumidor de que la empresa que ha creado el producto sigue procesos rigurosos en relación a su producción y distribución.

El segundo punto de vista, es referente a la distinción de productos que representa la marca. Este punto de vista va encaminado en primer lugar a la distinción que hace la marca de un producto en relación a los productos de la misma categoría; y en segundo al proceso de distribución de la marca.

La marca tiene por objetivo distinguir un producto de otro, con independencia de su origen empresarial, es decir, un consumidor promedio elige su producto de acuerdo a la calidad, precio y según la marca, que hace que se distinga de otros productos de la misma rama. Pero el consumidor no elige basándose en la empresa que distribuye el producto, ya que no son datos importantes para el usuario.

---

<sup>5</sup> CHIJANE DAPKEVICIUS, D., *Derecho de Marcas: Función y concepto – Nulidades – Registro – Representación Gráfica y Derecho Comparado*, E.D. REUS, 2ª e.d., Madrid, España, 2007. Pág. 2.

Lo que nos lleva a los procesos de distribución del producto. Una empresa tiene la posibilidad que por medio de su marca, pueda obtener beneficios extras, como lo es cuando se otorgan licencias, contratos y franquicias que conceden el uso legal de la marca.

El segundo punto de vista de la función distintiva establece que una marca puede tener diversos orígenes empresariales, esta diversidad es generada por los diferentes acuerdos que realice el titular de la marca con terceros. Lo que hace que el producto se diferencia de otros productos y que pueda tener una mayor distribución en el mercado, manteniendo su origen empresarial<sup>6</sup>.

### *Función Indicadora de Calidad*

Esta función va relacionada a las características particulares de cada producto; es decir, la imagen de la marca dependerá de lo que los usuarios califiquen como de buena o mala calidad. El consumidor califica el producto de acuerdo sus experiencias anteriores con el producto y de esto dependerá la continuidad del consumo de dicho producto<sup>7</sup>.

Esta función va estrechamente vinculada con los estándares de calidad seguidos por la empresa creadora del producto o servicio; por lo tanto, si un producto es de buena calidad estará respaldado por ciertas políticas de producción que al mismo tiempo representa a la empresa que lo crea y lo diferencia de otros productos que se distribuyen en el mercado que son de la misma área.

Cuando un consumidor frecuenta un producto es porque ese producto mantiene los mismos estándares de calidad, lo que asegura el compromiso de la empresa ante el consumidor, ya que le obliga a mantener políticas constantes para satisfacer las necesidades de los consumidores.

---

<sup>6</sup> CHIJANE DAPKEVICIUS, D., *Derecho de Marcas: Función y concepto – Nulidades – Registro – Representación Gráfica y Derecho Comparado*, E.D. REUS, 2ª e.d., Madrid, España, 2007. Pág. 7.

<sup>7</sup> Ibidem. Pág. 11.

### *Función Publicitaria*

La marca es el elemento principal de una empresa, ya que es la imagen que representa los productos de la empresa en el mercado; las marcas son el símbolo por el cual los consumidores reconocen el producto y lo distinguen del de otras empresas.

La finalidad de la marca por medio de esta función, es dar a conocer el producto a los consumidores, por lo que la publicidad debe ser llamativa, interesante y breve, que en un solo contacto logre captar la atención del usuario y lo motive a consumir esa marca. Por esta razón, la publicidad de una marca es de gran relevancia para las empresas porque por medio de ésta sus productos se comercializan en el mercado<sup>8</sup>.

La relevancia de las marcas se establecen por medio de los beneficios que le aporta a la empresa, ya que la marca es la imagen, el medio distintivo, el factor característico del producto, que genera que la empresa tenga un lugar en el mercado y pueda competir frente a otros competidores.

#### **1.2.2.- Clases de marcas**

En 1957, se realizó una conferencia diplomática en Niza, con el objetivo de establecer una clasificación internacional de productos y servicios para su aplicación en el registro de marcas. Es lo que se conoce como Arreglo de Niza<sup>9</sup>.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (en adelante OMPI), guiándose por la Clasificación de Niza, clasifica a las marcas en cinco categorías: marcas de fábrica, marcas de comercio, marcas de servicios, marcas colectivas, marcas de garantías, marcas notoriamente conocidas y marcas renombradas<sup>10</sup>.

<sup>8</sup> CHIJANE, D., *Derecho de Marcas: Contratación Marcaria*, E.D. B de F, Buenos Aires, Argentina, 2011. Pág. 20.

<sup>9</sup> ARREGLO DE NIZA, que establece la *Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas*, celebrada en Niza, el 15 de junio de 1957. Revisado en Estocolmo en 1967 y en Ginebra en 1977, y modificado en 1979.

<sup>10</sup> ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, “El Secreto está en la Marca: Introducción a las Marcas dirigido a las Pequeñas y Medianas Empresas”, *Revista de la OMPI*, Vol.4, Madrid, España, 2004. Pág. 10.

### *Marcas de Fábrica*

Las marcas de fábrica son las más frecuentes en el mercado, son las que establecen que un producto ha sido creado o fabricado por una empresa determinada. Como por ejemplo Puma, BMW, Ford, (imagen #1) etc.



(Imagen #1)<sup>11</sup>

### *Marcas de Comercio*

Las marcas de comercio son las que identifican al distribuidor o comercializador del producto. Con la meras formas de distribución comercial por grandes empresas, tienen cada vez más presencia en el mercado, son las llamadas marcas blancas. Por ejemplo: Hacendado, Aliada, Boomerong, etc.



### *Marcas de Servicios*

Este tipo de marcas tiene la función de identificar, no como las marcas anteriores, productos, sino un servicio y la empresa que lo suministra.

Las marcas de servicio son también signos distintivos que pueden ser objeto de concesión de licencias, contratos de franquicias, etc. Estas pueden ser de cualquier tipo

<sup>11</sup> Imagen disponible en Pág web: [www.google.com](http://www.google.com)



financieros, publicidad, restauración, turismo, etc. Por ejemplo: Auvasa (imagen # 2), Gas Natural, Movistar, BBVA( imagen #3) etc<sup>12</sup>.



(imagen # 2)



( imagen #3)<sup>13</sup>

### *Marcas Colectivas*

El titular de este tipo de marcas es una asociación o cooperativa, por lo que se utiliza para diferenciar a los productos o servicios que son creados o suministrados por una asociación o cooperativa, ya sea de fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios<sup>14</sup>.

La asociación o cooperativa ofrece a los empresarios la oportunidad de poder utilizar la marca en la comercialización de sus propios productos, siempre y cuando las empresas cumplan con el reglamento de uso que exige el titular de la marca para su utilización<sup>15</sup>.

Ejemplo: La marca colectiva Melinda (imagen #4), garantiza que sus productos han sido fabricados con manzanas afincadas en el *Valle de Non y el Valle di Dolé* (Italia), es utilizada por más de 5.200 miembros de 16 cooperativas productoras de manzanas que conforman el Consorcio Melinda.

<sup>12</sup> INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, “Propiedad Industrial y la Empresa: El Secreto está en la Marca”, *Revista de PI*, nº1, Buenos Aires, Argentina, 2004. Pág. 10.

<sup>13</sup> Imagen 2,3 disponible en Pág web: [www. Google.com](http://www.Google.com)

<sup>14</sup> En relación a esta marca véase LARGO GIL, R., *Las Marcas Colectivas y Marcas de Garantía*, E.D. Thomson – Aranzandi, 2ª e.d., Navarra, España, 2006.

<sup>15</sup> LEY 17/2001, de 7 de diciembre de 2001, *de Marcas*, publicado en el BOE nº 294, el 8 de diciembre de 2001, entrando en vigor el 31 de julio de 2002. - **Art. 63 - Reglamento de uso** – “**1.** La solicitud de registro de marca colectiva deberá ser acompañada de un reglamento de uso, en el que, además de los datos de identificación de la asociación solicitante, se especificarán las personas autorizadas a utilizar la marca, las condiciones de afiliación a la asociación, las condiciones de uso de la marca, los motivos por los que puede prohibirse el uso de la marca a un miembro de la asociación y demás sanciones en que puede incurrir. **2.** Si la marca colectiva consistiera en una indicación de procedencia geográfica, el reglamento de uso deberá prever que cualquier persona cuyos productos o servicios provengan de esa zona geográfica y cumplan las condiciones prescritas por el mismo, podrá hacerse miembro de la asociación.”

Otro ejemplo, es la marca colectiva Pescado Fresco del Litoral de Murcia (imagen #5), que pertenece a la Federación Murciana de Cofradía de Pescadores, la cual garantiza el alto nivel de calidad de los productos.



(Imagen #4)



(Imagen #5)<sup>16</sup>

### *Marcas de Garantías*

Este tipo de marcas otorga al consumidor una garantía adicional de que los productos han sido elaborados bajo normas comunes en relación a la calidad, origen, modo de elaboración del producto, etc<sup>17</sup>.

La característica de esta clase de marcas es que el titular no puede utilizar la marca. Solamente pueden hacer uso de la misma, terceros previamente autorizados por el titular, dicha autorización se otorga cuando estos cumplen estrictamente con todas las normas exigidas por el reglamento de uso establecido por el titular<sup>18</sup>.

<sup>16</sup> Imagen disponible en Pág web: [www. Google.com](http://www.Google.com)

<sup>17</sup> ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, “¿Qué es una Marca?” , *Revista de la OMPI*, nº 450, Madrid, España, 2001. Pág. 15.

<sup>18</sup> LEY 17/2001, de 7 de diciembre de 2001, *de Marcas*, publicado en el BOE nº 294, el 8 de diciembre de 2001, entrando en vigor el 31 de julio de 2002. - Art. 69 - **Reglamento de uso** - “**1.** La solicitud de registro de una marca de garantía deberá ser acompañada de un reglamento de uso en el que se indicarán las personas autorizadas a utilizar la marca, las características comunes de los productos o servicios que se van a certificar, la manera en que se verificarán estas características, los controles y vigilancia del uso de la marca que se efectuarán, las responsabilidades en que se pueda incurrir por el uso inadecuado de la marca y el canon que, en su caso, se exigirá a quienes utilicen la marca. **2.** El reglamento de uso deberá ser informado favorablemente por el órgano administrativo competente en atención a la naturaleza de los productos o servicios a los que la marca de garantía se refiere. El informe se entenderá favorable por el transcurso del plazo de tres meses desde su solicitud sin que el órgano administrativo competente lo haya emitido. En caso de informe desfavorable, se denegará, en su caso, la solicitud de registro de la marca de garantía previa audiencia del solicitante. **3.** Si la marca de garantía consistiera en una indicación de procedencia geográfica, el reglamento de uso deberá prever que cualquier persona, cuyos productos o servicios provengan de esa zona geográfica y cumplan las condiciones prescritas por el mismo, podrá utilizar la marca.”

Como por ejemplo la marca de garantía Carne de Cervera, Aceite de Huelva (Imagen # 6), Tierra de Sabor (imagen #7).



(imagen #6)



(Imagen #7)

### *Marcas Notoriamente Conocidas*

Son aquellas marcas que son consideradas como conocidas por las autoridades competentes de un país. Estas marcas gozan de protección en la mayoría de país, incluso en aquellos que no están registradas como marcas.

Esto se debe al alto grado de reconocimiento que tienen este tipo de marcas a nivel mundial, razón por la cual, gozan de diversos medios de seguridad mucho más rigurosos que una marca normal<sup>19</sup>.

### *Marcas Renombradas*

Son aquellas marcas conocidas por el público en general y que gozan de protección reforzada cuando la marca se registra, dicha protección se expandirá a todos los productos que se comercialicen con dicha marca.

<sup>19</sup> CONVENIO DE PARÍS, *para la Protección de la Propiedad Industrial*, de 20 de marzo de 1883, París, Francia; modificado por última vez el 28 de septiembre de 1979. - Según el **Art. 6.1. bis – Marcas notoriamente conocidas** - “ **1.** Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.”

Estas marcas son muy similares a las marcas notoriamente conocidas, pero se diferencian en que el inicio de la protección reforzada, en éstas comienza cuando la marca es registrada en un determinado Estado.

Estas marcas tienen la potestad de solicitar el cese de otras marcas, por el simple hecho de que cualquier elemento del que se compone una marca pueda inducir a confusión al consumidor o para impedir cualquier daño a su reputación o renombre, es la razón de su gran protección<sup>20</sup>. Ejemplo: Coca Cola (imagen # 8), Google (imagen # 9), Apple, etc.



(Imagen # 8)



(Imagen#9)<sup>21</sup>

### **1.3.- Derechos Exclusivos del titular de las marcas**

Como ya sabemos el titular de una marca es la persona física o jurídica que registra la marca, ya que con el registro se adquieren los derechos de exclusividad que ofrece el Derecho de Marcas, momento en el cual, la marca adquiere importancia en el ámbito jurídico.

Cuando una persona registra su marca, se convierte en su titular, adquiere una serie de derechos que son exclusivos, posibilitando únicamente a esa persona el uso específico de esa marca, dándole la potestad de decidir sobre cómo, cuándo y dónde se va a utilizar.

El derecho de exclusividad que ofrece el Derecho de Marcas al titular, es un factor de suma importancia, ya que le permite ejercer sobre la marca ciertos derechos y facultades que vienen anexas a la exclusividad del derecho. También se encuentra íntimamente relacionado con el cumplimiento de la función esencial para la cual fue creada la marca: distinguir el

<sup>20</sup> ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, “El Secreto está en la Marca: Introducción a las Marcas dirigido a las Pequeñas y Medianas Empresas”, *Revista de la OMPI*, Vol. 4, Madrid, España, 2004. Pág. 17.

<sup>21</sup> Imágenes 8 y 9 disponibles en Pág web: [www.google.com](http://www.google.com)

producto de otros y garantizar al consumidor el origen empresarial del producto que representa.

Pero la marca solamente cumple con dicha función cuando el titular de la misma, la pone a disposición de los consumidores, es decir, cuando introduce en el mercado los productos identificados con la misma, de esta forma la marca satisface su finalidad de ser el medio por el cual se distingue un producto de otros<sup>22</sup>.

Debido a la relevancia que tiene el titular para el buen funcionamiento de la marca en el comercio, es esencial brindarle brevemente atención a los derechos exclusivos que obtiene el titular con el registro de la marca.

### **1.3.1.- Dimensiones de los derechos exclusivos**

Los derechos exclusivos generan para el titular de la marca una serie de prerrogativas que son consecuencia de los derechos que nacen por el registro de la marca. Estas prerrogativas son conocidas como dimensiones de los derechos exclusivos y se dividen en dos tipos: una dimensión positiva y otra dimensión negativa, las cuales abordaremos en los siguientes apartados.

#### **1.3.1.1.- Dimensión positiva**

Esta dimensión manifiesta que el titular de una marca tiene el derecho exclusivo de explotar comercialmente la marca. Este derecho de explotación faculta al propietario para que use, ceda y conceda licencias sobre la marca.

El criterio positivo de los derechos exclusivos, le otorga al titular la posibilidad de utilizar la marca en el mercado, poniendo en práctica estrategias comerciales y publicitarias para sacar el mayor provecho de la misma.

---

<sup>22</sup> FERNÁNDEZ NÓVOA, C, *El Sistema Comunitario de Marcas*, E.D. Montecorvo, Madrid, España, 1995. Pág. 194.

La ventaja que traen los derechos exclusivos es que el dueño de la marca es el único que puede gestionar la forma sobre cómo se distribuirá el producto en el mercado. Esto se logra porque está protegido jurídicamente, ya que con el registro es posible aprovechar al máximo los beneficios que conlleva explotar la marca en el tráfico económico<sup>23</sup>.

En la jurisprudencia del Tribunal Supremo de España se ha manifestado la dimensión positiva de los derechos exclusivos en el caso *Baldomero*<sup>24</sup>, donde se hace una clara exposición de este criterio, estableciendo que el titular de la marca dispone de forma única de la potestad de:

- Aplicar la marca a un producto o servicio.
- Introducir en el comercio el producto o servicio representado por la marca.
- Utilizar la marca para darle publicidad al producto.

Un factor muy importante en esta dimensión es el derecho de uso de la marca, ya que está muy relacionada a los derechos exclusivos, porque para conservar dichos derechos el propietario de la marca debe cumplir con ciertas cargas que le vienen impuestas al momento de registrar la marca, como la carga de uso real y efectivo de la marca.

El uso real y efectivo de la marca se hace por medio de su utilización, ya sea por medio del titular o por un autorizado por éste, ya que cualquier persona física o jurídica que esté haciendo uso de la marca con el consentimiento del titular, se entenderá como si fuese el mismo propietario el que está utilizando la marca<sup>25</sup>.

Si no se produce el uso real y efectivo de la marca los derechos de exclusividad no pueden funcionar, debido a que si la marca no está siendo usada no está cumpliendo su finalidad principal, que es diferenciar un producto de otro, garantizando el origen empresarial

---

<sup>23</sup> FERNÁNDEZ NÓVOA, C. y otros, *Manual de la Propiedad Industrial*, E.D. Marcial Pons, Madrid, España, 2009. Pág. 638.

<sup>24</sup> Sentencia TS, de 31 de marzo de 1989, *Caso Baldomero vs Gaviño*. Ref. RJ 1989\2287. -“... el derecho subjetivo de exclusiva utilización de su marca, el cual presenta dos aspectos: uno positivo y otro negativo. El aspecto positivo implica que el titular de la marca dispone, en exclusiva, de las tres facultades siguientes: a) facultad de aplicar la marca al producto, b) facultad de poner en el comercio o introducir en el mercado productos o servicios diferenciados mediante la marca y c) facultad de emplear la marca en la publicidad concerniente a los productos o servicios diferenciados a través de la marca. Por su parte, el aspecto negativo consiste en la facultad que posee el titular de la marca para prohibir que los terceros usen su marca...”

<sup>25</sup> LARGO GIL, R., *Las Marcas Colectivas y las Marcas de Garantía*, E.D. Thomson - Aranzandi, 2ª e.d., Navarra, España, 2006. Pág. 274.

del producto. En este sentido, el dueño del signo distintivo no ejerce sus derechos sobre la marca, si ésta no está siendo utilizada en el mercado, quedando abierta la posibilidad de que se pierda el derecho exclusivo que se tiene sobre ella.

Por esta razón, es que los ordenamientos jurídicos de los Estados Miembros (en adelante EM) han establecido una obligación de uso de la marca, que surge en el momento de registrar la marca. El titular se compromete a dar uso a la marca, para así garantizar la consolidación del signo distintivo.

Con ello se asegura que la marca cumplirá su función dentro del mercado; de esta forma se tiene la certeza de que se elimine del Registro todos aquellos signos que no cumplen con su función principal, brindando la posibilidad de que la marca se consolide en el mercado.

El uso obligatorio de la marca facilita el control que ejercen las autoridades de PI sobre los signos distintivos, dando una mayor apertura en el mercado y en el registro para que nuevos empresarios puedan inscribir sus marcas, sin que una marca que está registrada, pero que no está siendo utilizada, impida el registro de nuevas marcas que sí serán utilizadas en el comercio<sup>26</sup>.

### **1.3.1.2.- Dimensión negativa**

La dimensión negativa, es la más importante de las dos dimensiones existentes, ya que en ella se desarrolla completamente el derecho exclusivo del titular de la marca, porque puede ejercer su *ius prohibendi*<sup>27</sup> contra terceros no autorizados que utilicen su marca para lucrarse. Esta dimensión es más amplia que la dimensión positiva, ya que abarca todos aquellos signos que son iguales o similares a la marca y los que pueden crear confusión en los consumidores<sup>28</sup>.

<sup>26</sup> CASADO CERVIÑO, A., *El Sistema Comunitario de Marcas: Norma, Jurisprudencia y Práctica*, E.D. Lex Nova, 1ª e.d., Valladolid, España, 2000. Pág. 304.

<sup>27</sup> IUS PROHIBENDI, es el derecho que tiene el titular de una marca de prohibir ciertas acciones que lesionan en alguna medida los derechos adquiridos.

<sup>28</sup> FERNÁNDEZ NÓVOA, C, *El Sistema Comunitario de Marcas*, E.D. Montecorvo, Madrid, España, 1995. Pág. 197.

La dimensión negativa, confiere al titular de la marca la potestad de prohibir a un tercero que utilice su marca, ya sea porque:

- no ha otorgado el consentimiento de usarla,
- es igual o similar a su marca y puede inducir a error en los consumidores
- se está haciendo uso indebido de la misma, modificándola o dañando su reputación.

En este sentido es relevante la Directiva 89/104/CEE de Marcas, que establece que con el registro de la marca, el titular adquiere el derecho a prohibir que terceros utilicen la marca sin su consentimiento, haciendo énfasis en que tiene capacidad de evitar la utilización de marcas que sean idénticas, que generen confusión o que dañen su reputación e imagen.<sup>29</sup>

El hecho de que la Directiva 89/104/CEE regula expresamente esta dimensión, revela la importancia que tiene para el Derecho de Marcas, que el titular ejerza sus derechos exclusivos cuando vea que se vulnera alguno de sus derecho, haciendo que el mercado pueda estar limpio de actuaciones desleales.

En la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante TJUE) también se ha manifestado este supuesto, en el caso *Arsenal Football Club vs Reed*. En este supuesto de hecho el tribunal aplica el artículo 5.1. de la Directiva, dejando en claro la postura que se debe tomar en relación a dicho artículo, expresando que busca la uniformidad y armonización de las leyes de los EM.

Para evitar interpretaciones divergentes del mismo texto legal, establece que el titular de la marca se encuentra bajo la protección de la directiva desde el momento del registro de la marca. Por lo tanto, tiene el derecho de prohibir el uso abusivo ilegal de su marca. Esto

---

<sup>29</sup> DIRECTIVA 89/104/CEE, del Consejo de 21 de diciembre de 1988, *relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas*, publicada en el DOUE nº L 040 de 11 de febrero de 1989, entrando en vigor el 11 de febrero de 1989. **Art. 5.1.-** “Fs conferidos por la marca. - **1.** La marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico: **a)** de cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada; **b)** de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por la marca y el signo, implique por parte del público un riesgo de confusión, que comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca.”



servirá para que el titular de los derechos exclusivos reciba el mismo tipo de protección en todos los EM.<sup>30</sup>

En esta misma sentencia, el tribunal hace mención de dos puntos importantes de la dimensión negativa, ya que el *ius prohibendi* que mencionamos anteriormente tiene dos versiones según la doctrina y el mismo TJUE: la primera es la versión extensiva, que establece la posibilidad del titular de prohibir el uso de signos idénticos o confundibles con la marca que estén dentro de todo el mercado; la segunda es la versión restrictiva, donde se manifiesta que el titular sólo puede prohibir el uso de un signo idéntico o confundible que se haga a título de la marca, es decir que afecte directamente a la marca.

La versión extensiva, habilita al titular de la marca para que pueda prohibir el uso de la marca a tercero que estén utilizando la marca en el mercado sin la autorización del propietario. Esta prohibición se extiende a todo tipo de marcas, es decir, a cualquier signo que pueda aparejar similitud o confusión con la marca. Ya que con el simple hecho de que un signo pueda generar algún daño a la marca, le da la posibilidad al titular de ejercer acciones contra ellas<sup>31</sup>.

La versión restrictiva, es muy similar, pero se diferencia en que el titular de la marca no puede prohibir el uso a cualquier signo que sea idéntico a la marca, si este signo no le causa un daño eminente, latente y directo a cualquiera de las funciones para la cual fue creada la marca.

En esta versión el propietario de la marca sólo puede prohibir el uso de un signo igual que su marca, cuando este signo perjudique directamente a la marca. Entonces ¿cuándo se perjudica directamente una marca?, cuando el signo idéntico esté en el mismo rubro que la marca registrada, cuando el signo dañe la reputación de la marca, cuando induzca a confusión en los consumidores, etc.

---

<sup>30</sup> Sentencia del TJUE, del 12 de noviembre de 2002, *Caso Arsenal Football Club vs Reed*. - Asunto, C - 206/01. Según FERNÁNDEZ NÓVOA, C. y otros, *Manual de la Propiedad Industrial*, E.D. Marcial Pons, Madrid, España, 2009. Pág. 639.

<sup>31</sup> FERNÁNDEZ NÓVOA, C. y otros, *Manual de la Propiedad Industrial*, E.D. Marcial Pons, Madrid, España, 2009. Pág. 640. - Sentencia del TJUE, del 12 de noviembre de 2002, *Caso Arsenal Football Club vs Reed*. - Asunto, C - 206/01.

Pero cuando la marca representa en el mercado un producto de distinta área, con lo cual no podría generar ninguna clase de confusión en el consumidor, el titular de la marca no puede prohibir el uso de una marca idéntica, porque no está menoscabando ninguna de las funciones esenciales de la marca<sup>32</sup>.

En la sentencia antes mencionada, se podría establecer que el TJUE se contradice, ya que no manifiesta ninguna inclinación hacia alguna versión, porque en la misma sentencia hace referencia clara a la versión extensiva y restrictiva, pero no muestra apego alguno por una de las dos versiones.

Esto cambia totalmente con la sentencia posterior, en el caso *Anheuser - Busch vs Budvar*, donde el tribunal asume la postura restrictiva, al manifestar que los derechos exclusivos del titular han sido creados para proteger el cumplimiento de las funciones principales de la marca en el mercado; por lo tanto, dichos derechos solamente se pueden utilizar cuando se impide la ejecución de la finalidad principal de la marca, es decir, cuando exista un perjuicio para las funciones esenciales de la marca<sup>33</sup>.

Quedando clara la postura tomada por el tribunal de conformidad a esta sentencia, se conoce el sentido que debe tomar la aplicación del artículo 5.1. de la Directiva Comunitaria 89/104/CEE, la versión restrictiva.

La actual Ley de Marcas en España recoge esta orientación de limitar el *ius prohibendi* a productos semejantes a los que son su objeto y salvo que se trate de marcas renombradas, en que se extiende a cualquier tipo de producto<sup>34</sup>.

---

<sup>32</sup> FERNÁNDEZ NÓVOA, C. y otros, *Manual de la Propiedad Industrial*, E.D. Marcial Pons, Madrid, España, 2009. Pág. 640.

<sup>33</sup> Sentencia del TJUE, del 16 de noviembre de 2004, *Caso Anheuser - Busch vs Budvar*.- Asunto, - C - 245/02. Según lo expresa FERNÁNDEZ NÓVOA, C. y otros, en su obra *Manual de la Propiedad Industrial*, E.D. Marcial Pons, Madrid, España, 2009. Pág. 639.

<sup>34</sup> LEY 17/2001, de 7 de diciembre de 2001, *de Marcas*, publicado en el BOE nº 294, el 8 de diciembre de 2001, entrando en vigor el 31 de julio de 2002. - **Art. 34.2. - Derechos conferidos por la marca** – “2. El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico: a) Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada. c) Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada.”

### 1.3.2.- Facultades del titular de las marcas

Las dimensiones que abordamos anteriormente, son parte de los derechos exclusivos del titular de la marca, al igual que sus facultades. Se podría decir que la facultades del titular se resumen en las dimensiones positivas y negativas, ya que son parte de los derechos que acompañan al propietario de la marca por el simple hecho de serlo.

Para que las marcas puedan cumplir con sus funciones principales, el ordenamiento jurídico le otorga a su titular una diversidad de derechos o facultades que le permite el uso exclusivo de dicho signo y al mismo tiempo le otorga la posibilidad de impedir que terceros utilicen de forma abusiva e inadecuada su marca.

Razón por la cual, es necesario conocer cuales son las facultades concretas que tiene el titular de la marca, en relación a sus derechos exclusivos. Las acciones más importante de acuerdo a lo que establece la Directiva 2008/95/CE<sup>35</sup>, son:

- *Poner la marca en productos o en su presentación:* es la facultad que tiene el titular de colocar la marca en su producto ya sea en un envase, en una etiqueta, en un envoltorio, para que pueda ser introducido al tráfico económico. Esta es una actividad preparatoria en el proceso de comercialización, ya que el producto se está acondicionando para salir al mercado.

En esta etapa, el titular está facultado para prohibir que terceros coloquen en sus productos signos idénticos o similares a la marca, siempre que puedan generar confusión y se ponga en peligro la imagen de la marca.

- *Ofrecer los productos comercializados con la marca:* esta facultad consiste en que el titular puede ofrecer al público su producto representado con la marca, en este punto del proceso de comercialización que puede abarcar desde la oferta del producto hasta la publicidad del mismo.

<sup>35</sup> DIRECTIVA 2008/95/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, *relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas*, publicado en el DOUE nº 299 de 8 de noviembre de 2008, entrando en vigor el 28 de noviembre de 2008.

El titular está facultado para prohibir una alta gama de actividades en relación al uso indebido de la marca, entre las que podemos mencionar: el uso de un producto que tenga doble identidad o que exista un riesgo eminente de confusión, llegando al grado de evitar la puesta en escena del producto en el mercado, de evitar las importaciones o exportaciones de dicho producto, también puede ejercer acciones que finalicen en la incautación total o parcial de los productos que estén destinados a la comercialización o a ser ofrecidos al público que puedan generar un daño a su imagen. El titular puede ejercer estas facultades durante todo el proceso de comercialización.<sup>36</sup>

- *Utilización de la marca en documentos mercantiles o en publicidad:* el titular tiene la facilidad de utilizar su marca en facturas, correspondencia, lista de productos, etc. como forma de relacionar la marca con el titular y sus productos. Al mismo tiempo, tiene la potestad de prohibir que terceros sin su consentimiento usen su marca en cualquier documento mercantil.

El titular puede utilizar la marca como medio publicitario para darle promoción a los productos y por ende a su empresa; teniendo la facultad de evitar que terceros utilicen la marca para promocionar otros productos que no han sido autorizados por el titular. Estas facultades son otorgadas al propietario de la marca, porque se tiene conocimiento de la importancia que tiene la publicidad para la comercialización de un producto, ya que por medio de ésta se tiene la posibilidad de dar a conocer el producto al público, creando así, una imagen del producto en la mente del consumidor<sup>37</sup>.

#### **1.4.- El agotamiento del derecho de marcas como límite a las facultades del titular.**

Los derechos exclusivos que tiene el titular de la marca, son el mecanismo ideal para que la marca pueda llegar a cumplir las funciones básicas para las que fue creada. También le

---

<sup>36</sup> FERNÁNDEZ NÓVOA, C, *El Sistema Comunitario de Marcas*, E.D. Montecorvo, Madrid, España, 1995. Pág. 202.

<sup>37</sup> FERNÁNDEZ NÓVOA, C, *El Sistema Comunitario de Marcas*, E.D. Montecorvo, Madrid, España, 1995. Iguales ideas tiene el autor en su libro *Manual de la Propiedad Industrial*, E.D. Marcial Pons, Madrid, España, 2009. Pág. 215.

brindan al titular un monopolio de uso sobre la marca, para que este pueda controlar las formas y modos de comercialización.

El control que ejerce el titular sobre todo lo que tenga que ver con la marca incluyendo publicidad y formas de transmitirla, la convierte en una herramienta valiosa para el titular, pero un poco peligrosa para el mercado y los competidores<sup>38</sup>.

¿Por qué afirmamos que los derechos exclusivos pueden llegar a ser un problema para el mercado y para la competencia? Esta afirmación se hace precisamente por el derecho que tiene el titular de prohibir que terceros utilicen su marca. Como decíamos antes, si el propietario puede evitar que cualquier distribuidor tenga un libre acceso a su signo distintivo, esto se convertiría en el inicio de la construcción de un monopolio, que puede dañar el correcto funcionamiento del mercado tanto desde el punto de vista de la competencia, como de la libre circulación de mercancías.

Por estos y otros motivos el Derecho Comunitario ha decidido poner límites a los derechos exclusivos del titular, con el objetivo de evitar que posibles abusos del titular de la marca puedan perjudicar gravemente el mercado único europeo.

Uno de los límites propuestos ha sido el agotamiento de los derechos exclusivos, donde el dueño de la marca pierde sus derechos a prohibir que terceros utilicen su marca en el comercio, después de que él mismo ha introducido su marca en el mercado.

El derecho de prohibir el uso de la marca, se ve limitado por la Directiva 2008/95/CE, que plantea una serie de supuestos donde el propietario no puede utilizar su *ius prohibendi*.

- *El Titular no puede prohibir que terceros utilicen su nombre o dirección en el tráfico económico:* esta limitación va dirigida a que terceros puedan utilizar su propio nombre y dirección en el mercado; es decir, que el tercero que utilice la marca puede incorporar medios identificativos a esta, siempre y cuando siga las reglas de las

---

<sup>38</sup> FERNÁNDEZ NÓVOA, C, *Manual de la Propiedad Industrial*, E.D. Marcial Pons, Madrid, España, 2009. Pág. 215.

prácticas leales del mercado en materia de propiedad industrial<sup>39</sup>. Dichas reglas manifiestan que al hacer uso de la marca utilizando su nombre o dirección, el tercero no genere confusión en los consumidores y no se aproveche de la reputación ajena de la marca, ya que si genera confusión el titular podrá ejercer acciones en contra.

Esta limitación se hace para intentar cumplir con los intereses de ambas partes, por un lado del titular, de que su producto se comercialice cada vez más, que es una de las razones por la cual puso la marca en el mercado; por otro lado, tenemos al tercero que está utilizando su nombre y dirección como forma de identificación personal, respetando las prácticas leales, sacando un beneficio legítimo de ello, por lo que no se le puede privar de él.

- *El titular no puede prohibir que terceros utilicen indicaciones de calidad, cantidad, destino, valor, proceso de producción, indicaciones geográficas, etc., todo esto en el tráfico económico:* este factor es muy importante, ya que si se le permitiera al titular de la marca prohibir que se realicen indicaciones descriptivas de los productos que usen la marca, entonces se perjudica, tanto el mercado como a los consumidores, ya que se generaría un ambiente de poca transparencia que daría cabida al uso de prácticas desleales, lesionando el principio de transparencia del mercado.

En relación a los consumidores, sería un grave daño al derecho a la información, ya que ellos no tendrían los datos necesarios para saber la procedencia, calidad y componentes de los productos que están adquiriendo.

Ante esta limitación al derecho exclusivo, persiste la condición para el tercero que utilice la marca, de no realizar prácticas que supongan competencia desleal, obligándolos a tomar medidas para evitar dichas prácticas y garantizando el buen funcionamiento del mercado<sup>40</sup>.

---

<sup>39</sup> Por PRACTICAS LEALES debemos entender, todas aquellas prácticas honestas y de buena fe que se dan en el mercado, tomando como referencia lo que manifiesta el Convenio de París de 1883, en su art. 10 bis sobre competencia desleal, se entenderá como competencia desleal todas aquellas prácticas contrarias a la buena fe y a los usos honestos en el mercado.

<sup>40</sup> FERNÁNDEZ NÓVOA, C, *El Sistema Comunitario de Marcas*, E.D. Montecorvo, Madrid, España, 1995. Pág. 221.

- *El titular de la marca no podrá prohibir a terceros que utilicen la marca para indicar el destino del producto en relación a las piezas sueltas o accesorios en el tráfico económico:* esta disposición tiene mayor relevancia para los fabricantes y distribuidores de accesorios que necesitan utilizar la marca para promover sus productos. Por ejemplo, un fabricante o distribuidor de fundas para teléfonos móviles, requiere de la utilización de la marca de móvil para el cual va dirigida la funda. Por lo que si el titular de la marca prohíbe su utilización, en este sentido, los fabricantes y distribuidores verían gravemente perjudicados sus intereses empresariales, ya que les cerrarían las puertas para poder comercializar sus productos, ocasionando un desajuste en el mercado, incumpliendo los principios de libre competencia.

También se incumpliría el principio de acceso a la información para los consumidores, ya que no tendrían conocimiento para que estaría destinado el producto accesorio. Por lo tanto, se hace esta limitación para brindarle un acceso libre al mercado a los fabricantes y distribuidores de accesorios. Para que por medio de la marca pueda promover sus productos siempre y cuando, al igual que las otras limitaciones, respeten las normas de lealtad del mercado.

Por lo tanto, podemos concluir que el agotamiento del derecho de marcas, es un límite para el *ius prohibendi* del titular, que enmarca una serie de restricciones, que de no hacerlas de este modo podrían interferir gravemente con el buen funcionamiento del mercado.

### **1.5.- El agotamiento del derecho de marcas en el proceso de integración económica de la Unión Europea**

Es claro que una de las finalidades principales de la Unión Europea es lograr la integración económica y jurídica de los EM. Esta integración está siendo posible por medio de la creación del mercado único europeo, donde se busca establecer un territorio unitario en el cual los ciudadanos comunitarios tenga libre acceso a todos los países miembros<sup>41</sup>, como si

---

<sup>41</sup> MERCADO ÚNICO EUROPEO, también conocido como el mercado interior de la Unión Europea, o mercado común europeo, es uno de los instrumentos de integración económica de la UE, consistente en el establecimiento de un mercado común entre los Estados Miembros. En este mercado único habría una libre circulación de bienes, servicios, capitales y las personas, en su interior, los ciudadanos de la Unión pueden

se tratara de un único país, en donde el mercado sea abierto, innovador, que favorezca el crecimiento económico, que fomente la creación de empleo y de libre competencia, siendo sus principales beneficiarios los empresarios, trabajadores y consumidores, para que Europa tenga la capacidad de adaptarse a todos los retos que el proceso de globalización trae consigo<sup>42</sup>.

Para que el mercado comunitario tenga éxito y pueda aplicarse en todo el territorio de la Unión Europea, era necesario que los EM se comprometieran a implementar medidas para armonizar las políticas de comercialización en todos los países, tanto económicas como jurídicas, para que el mercado interior diera el resultado que se esperaba.

Como símbolo del cumplimiento de sus compromisos, los EM firmaron el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (en adelante EEE), que tenía por finalidad la unificación de las políticas de comercialización de las partes contratantes, que fue uno de los primeros pasos para la armonización de las políticas de los Estados<sup>43</sup>.

Para una adecuada integración, los Estados se comprometieron a implementar en cada país, el principio de libre circulación, tanto de personas, capital, servicios como de mercancías.

Para que este principio se pudiera adaptar a todo el territorio de la Unión, era necesario que los EM erradicaran de sus ordenamientos jurídicos cualquier barrera interna que impidiera la libre circulación, en cualquiera de sus dimensiones, convirtiéndose en otro compromiso adquirido por los EM.

---

vivir, trabajar, estudiar o hacer negocios con libertad.

<sup>42</sup> ACUERDO EEE sobre *el Espacio Económico Europeo*, de 13 de diciembre de 1993, publicado en el DOCE nº L 1, de 1 de enero de 1994, entrando en vigor el 1 de enero de 1994. - **Art. 1.-** “La finalidad del presente Acuerdo de asociación es la de promover un reforzamiento continuo y equilibrado de las relaciones comerciales y económicas entre las Partes Contratantes, en igualdad de condiciones de competencia y en observancia de unas normas comunes, con miras a crear un Espacio Económico Europeo homogéneo, en lo sucesivo denominado el EEE. **2.** A fin de alcanzar los objetivos enunciados en el apartado 1, la asociación implica de acuerdo con lo dispuesto por el presente Acuerdo: **a)** la libre circulación de mercancías, **b)** la libre circulación de personas, **c)** la libre circulación de servicios, **d)** la libre circulación de capitales, **e)** el establecimiento de un sistema que garantice que no se distorsionara la competencia y que sus normas serán respetadas por igual; así como **f)** una cooperación más estrecha en otros campos, como la investigación y el desarrollo del medio ambiente, la educación y la política social.”

<sup>43</sup> CONSEJO ECONÓMICO SOCIAL, *Informe 02/2009: Los Retos del Mercado Interior Europeo*, E.D. Leko Print, 1º e.d., Madrid, España, 2009. Pág. 10.



El principio de libre circulación, en este caso de mercancías, es uno de los principios rectores para que se pueda obtener los resultados esperados del mercado interior, con el simple hecho de que los Estados implementen la libre circulación de mercancías en sus naciones. Lo que se transforma en un compromiso a gran escala, ya que trae adjuntos otros aspectos que deben tomarse en cuenta para el fiel cumplimiento del principio, como eliminación de fronteras, eliminación de los derechos de aduana, la igualdad de políticas arancelarias externas, etc.

El principio de libre circulación de mercancías, se aplica de forma idéntica a todos los productos que circulan legalmente en la Unión Europea, por lo que ningún EM puede prohibir la importación o exportación de productos dentro del tráfico económico de la Unión, salvo que estos sean lesivos para el orden público de cada país<sup>44</sup>.

Si seguimos el lineamiento de que los EM no pueden prohibir las importaciones o exportaciones que provengan de otros EM, entonces, estas limitaciones se transmite al titular de la marca, por lo que éste tampoco puede evitar la utilización de su marca en el mercado comunitario; cuando ha sido el mismo quien ha introducido su producto al tráfico económico, entrando en escena el agotamiento del derecho de marcas<sup>45</sup>.

El agotamiento de los derechos exclusivos del titular de la marca, es uno de los mecanismos que sigue la Unión Europea para contribuir con el objetivo de la creación de un mercado común. Ya que al limitar los derechos exclusivos, se está beneficiando la libre circulación de mercancías, debido a que se está eliminando barreras que dificulten el tráfico económico.

¿Por qué la Unión Europea utiliza el agotamiento del derecho de marca para garantizar la libre circulación de mercancías? Porque el Derecho de Marca confiere al titular un derecho exclusivo que le da la posibilidad de prohibir que terceros usen su marca sin su autorización y si no es regulado adecuadamente, se convertiría en un obstáculo para la libre

---

<sup>44</sup> Los artículos 3 y 35 del TFUE, disponen que ningún Estado Miembro podrá prohibir las importaciones y exportaciones cuantitativas dentro del territorio comunitarios.

<sup>45</sup> DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESA E INDUSTRIA, “Libre Circulación de Mercancías Guía para la Aplicación de las Disposiciones del Tratado que Rigen la Libre Circulación de Mercancías” *Publicaciones Oficiales de la UE*, n° 2, de septiembre a diciembre, Luxemburgo, 2010. Pág. 59.

circulación de mercancías, que impediría el tráfico fluido en el mercado común. Razón por la cual los EM, se han visto obligados a poner límites a dichos derechos, con el fin de preservar el tránsito continuo de las mercancías en la Unión Europea<sup>46</sup>.

El agotamiento del derecho de marcas es una medida que han tomado todos los países parte de la Unión Europea, para armonizar sus legislación; siendo éste otro medio para facilitar la libre circulación de mercancías, ya que al tener disposiciones legales similares que regulen el mismo precepto jurídico, evita que existan contradicciones y por lo tanto, barreras que dificulten el libre acceso a los mercados de cada Estado.

### **1.5.1.- Introducción**

### **1.5.2.- La aceptación de las importaciones paralelas según su vinculación con el agotamiento del derecho de marcas.**

Como ya se ha manifestado los derechos que tiene el titular de la marca le dan la potestad de ejercer ciertas facultades exclusivas sobre su marca, como es la de prohibir actuaciones que perjudiquen el normal desarrollo de su marca en el mercado.

Junto al agotamiento del derecho de marcas surge otra figura de gran relevancia, las importaciones paralelas, ya que ambas figuras están estrechamente vinculadas entre sí y en gran medida a los derechos exclusivos del titular.

El propietario de la marca es el único reconocido legalmente con la potestad de poder prohibir las importaciones paralelas, ya que éstas se hacen sin el consentimiento del titular de la marca. De no existir el agotamiento de marcas, las importaciones paralelas serían una grave infracción a los derechos exclusivos, teniendo la capacidad de prohibirlas en cualquier ámbito en que surgieran.

---

<sup>46</sup> RICHARD, S., *Las Marcas en los Acuerdos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio desde la perspectiva de Mercosur*, E.D. Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, Córdoba, Argentina, 2014. Pág. 80.

Por esta razón, Antón Juárez, afirma que las importaciones paralelas están íntimamente ligadas al agotamiento del derecho de marcas, porque con éste, los derechos del titular se agotan con la primera puesta en escena de su producto en el mercado<sup>47</sup>.

Para poder continuar con el desarrollo del tema, es necesario saber qué debemos entender por importaciones paralelas. A grandes rasgos podríamos establecer que son aquellas importaciones que se realizan fuera de la red de distribución autorizada; es decir, el comercio paralelo surge por una fisura en la red de distribución original del producto, cuando terceros no autorizados adquieren el producto a precios inferiores y los comercializan en el mercado, todo esto sin el consentimiento del titular del producto. A estos sujetos que comercializan el producto fuera de la red oficial, se les reconoce jurídicamente como distribuidores paralelos, distribuidores no autorizados o *free riders*.

Según *Martín Muñoz*, las importaciones paralelas son consideradas como la reventa de productos fabricados por un determinado fabricante que son comercializados por terceros que no han adquirido el producto de forma legítima, actuando al margen de la red de distribución del fabricante<sup>48</sup>.

Los distribuidores paralelos, obtienen los productos auténticos de mercados que los ofrecen a menor precio, ya sea en mercados de distintos países o del mismo donde se comercializa el productor original, para la posterior reventa en otros mercados a precios más elevados llegando a igualar los precios de los distribuidores autorizados.

Estas prácticas llegan a generar una gran competencia en el mercado, ya que el distribuidor paralelo comienza a competir contra el fabricante del producto, siendo el consumidor quien marcará la diferencia entre uno y otro<sup>49</sup>.

Las importaciones para convertirse en paralelas tiene dos vías una activa y la otra pasiva. La primera vía de importaciones paralelas se da, cuando es el mismo titular del

---

<sup>47</sup> ANTÓN JUÁREZ, I., *La Distribución y el Comercio Paralelo en la Unión Europea*, E.D. La Ley, 1ª e.d., Madrid, España, 2015. Pág. 112.

<sup>48</sup> MARTÍN MUÑOZ, A.J., *El Llamado Comercio Paralelo en el Derecho Mercantil Europeo*, E.D. Comillas, Madrid, España, 2001. Pág. 23.

<sup>49</sup> Ibidem. Pág. 24.

derecho o un licenciatario, quien vende su producto a un tercero que no está dentro de la cadena oficial de distribución. Dando pie a que este tercero compita en igualdad de condiciones con el titular del producto, abriendo la brecha para la existencia de un comercio paralelo.

La segunda vía, la pasiva, es cuando el tercero adquiere el producto en un mercado distinto al que compete el titular del producto, sin que intervenga ninguna de las partes de la red de distribución del fabricante; es decir, el tercero no autorizado, encuentra una brecha en otro mercado donde adquiere el producto a un precio inferior al normal.

Es cierto, que estas vías no son de gran trascendencia, ya que solo muestra la forma en cómo se llega a realizar la importación paralela, debido a que en ambas vías se busca un mismo fin, la venta de productos auténticos al margen de la red oficial<sup>50</sup>.

Para que en el mercado se produzca el comercio paralelo deben producirse ciertas circunstancias denominadas presupuesto del mercado gris, como las que se muestran a continuación<sup>51</sup>:

- *Mercados con restricción a la competencia*: las importaciones paralelas suelen surgir en los mercados donde haya una clara restricción a la competencia, donde existan limitaciones en relación al número de revendedores. Porque en este tipo de mercado se opera bajo una red de distribución restringida y condicionada, generalmente por el titular del producto.

Para que se den las importaciones paralelas debe haber un factor determinante: que los productos no estén al alcance de todos. Por esta razón pueden existir terceros que vendan dichos productos a precios inferiores de los impuestos por el titular del producto, dando vida al mercado gris.

<sup>50</sup> ANTÓN JUÁREZ, I., *La Distribución y el Comercio Paralelo en la Unión Europea*, E.D. La Ley, 1ª e.d. , Madrid, España, 2015. Pág. 112 .

<sup>51</sup> MARTÍN MUÑOZ, A.J., *El Llamado Comercio Paralelo en el Derecho Mercantil Europeo*, E.D. Comillas, Madrid, España, 2001. El término importaciones paralelas tiene diversas denominaciones, la doctrina hace referencia a importaciones paralelas con los sinónimos de comercio paralelo, mercado gris, gray market, paralleleinfuhr, etc. dependiendo del lugar donde se esté utilizando el término. Por lo general, en la Unión Europea se utilizan los vocablos comercio paralelo, mercado gris para hacer referencia a las importaciones paralelas.

Dichos mercados pueden aparecer tanto si el titular de la marca la comercializa de forma personal, como si crea una cadena de distribuidores para que se beneficien de las ventajas de la marca. Para que haya comercio paralelo debe existir un comercio original donde se pueda actuar al margen de éste; ya que no tendría sentido el comercio paralelo si el mercado fuera abierto, porque no existe ninguna barrera para que un tercero comercialice los productos ya existentes en el mercado.

Por lo tanto, para que se de el comercio paralelo debe haber un mercado que restrinja la competencia de los revendedores de los productos<sup>52</sup>.

- *Diferencia de precios del mismo producto*: para que exista un comercio paralelo es esencial que existan diferencias en los precios de los productos, ya que esto determinará la influencia de los productos en un mercado; es decir, si un producto de lujo es vendido al mismo precio que el del fabricante, los consumidores se inclinarán al producto vendido por el fabricante, ya que es el vendedor más conocido, dejando a un lado a los revendedores. Pero si el mismo producto de lujo es vendido a un precio inferior que el de los fabricantes, entonces los consumidores, podrían arriesgarse a probar el mismo producto vendido por un vendedor desconocido pero que es más barato que el del fabricante; este factor es determinante para saber la influencia que tiene un producto en el mercado de un país.

La diferencia de precios de los productos es necesaria para la aparición de importaciones paralelas, ya que el distribuidor no autorizado debe jugar con esta variante para introducir los productos en el mercado y de esta forma pueda ser más llamativo para el consumidor.

La diferencia de precios no sólo es un incentivo para los consumidores, para atreverse a utilizar un producto de un vendedor desconocido, sino es un medio de crecimiento para el comercio paralelo, ya que al existir esta diferencia, puede darse en mayor medida la venta de productos que están al margen de la red de distribución oficial<sup>53</sup>.

---

<sup>52</sup> ANTÓN JUÁREZ, I., *La Distribución y el Comercio Paralelo en la Unión Europea*, E.D. La Ley, 1ª e.d., Madrid, España, 2015. Pág. 114.

<sup>53</sup> ANTÓN JUÁREZ, I., *La Distribución y el Comercio Paralelo en la Unión Europea*, E.D. La Ley, 1ª e.d., Madrid, España, 2015. Pág. 115.

- *Presupuesto internacional:* este aspecto del mercado gris, está muy relacionados con el presupuesto anterior, porque al existir mercados que vendan el producto a distintos precios da cabida a las importaciones paralelas. Un vendedor no autorizado observa que en un mercado determinado el producto se vende a costos mucho más bajos que en el mercado que el vendedor quiere introducir las ventas paralelas, entonces, lo compra en el mercado a precios más bajos y lo introduce en el mercado que desea a un precio más alto.

Esta acción de comprar a un precio menor, genera en el vendedor paralelo grandes ganancias, que soportan los gastos que realiza de transporte, de ingreso de mercadería al mercado, etc. Por lo tanto, sin mercados internacionales donde pueda existir una comparación de precios, no existiría el comercio paralelo.

- *El comercio paralelo no puede ser clasificado como falso, ni como original:* es cierto que las importaciones paralelas actúan al margen de la red de distribución oficial, pero esto no quiere decir que los productos que ofrecen sean falsos. Por lo tanto, el mercado gris, está en medio de ambos supuestos, ya que no son originales, porque no están dentro de la cadena de distribución que establece el titular del producto, pero tampoco son falsos, porque sus productos son los mismos que ofrece el propietario del producto, solo que a un precio de mercado más bajo.

Con estos presupuestos, podríamos establecer que el comercio paralelo surgiría sin ningún obstáculo en cualquier mercado del mundo.

Actualmente, las importaciones paralelas se han convertido en un mercado conexo al mercado oficial, que va creciendo a medida que la sociedad y la economía se van globalizando. A esto se le suma la facilidad que tienen los vendedores paralelos de distribuir los productos en todo el EEE, al no pasar por ninguna frontera, ni tener barreras arancelarias gozando del principio de libre circulación de mercancías, para la libre realización de las ventas paralelas<sup>54</sup>.

---

<sup>54</sup> FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, C., *Los Motivos Legítimos que Impiden el Agotamiento de las Marcas*, E.D. Comares, Granada, España, 2005. Pág. 9.

Frente al mercado gris en la Unión Europea se pueden adoptar diversas posturas, una que acepta las importaciones paralelas, como la teoría de la uniformidad, que manifiesta que es una consecuencia del agotamiento del derecho de PI del titular, para combatir la discriminación de precios en el mercado, lo que beneficia la libre circulación de mercancías. La otra que va en contra de las importaciones paralelas, como la postura de la teoría de la discriminación, que hace lo posible para su erradicación, debido a los perjuicios que las importaciones paralelas generan al titular del derecho. A continuación abordaremos brevemente cada una de estas posturas:

### *Teoría de la uniformidad de precios*

Esta teoría se encuentra completamente a favor de las importaciones paralelas. Surge para contrarrestar las constantes diferencias de precios de un producto en el mercado, ya que busca equilibrar los precios en el mercado, con la finalidad de que todos los consumidores tengan acceso a todos los productos.

Esta teoría considera que el distribuidor paralelo lleva a cabo importantes actividades de inversiones para poder financiar su labor en el mercado, adquiriendo riesgos como lo hace el titular del producto. El comercio paralelo, no busca eliminar la red de distribución oficial, el distribuidor paralelo busca integrarse en el mercado y en algunos casos hasta competir con el propio titular del producto.

En este sentido, hay que tener en cuenta que por norma general, el comercio paralelo no trabaja en el mismo mercado que el propietario del producto; cada uno dirige su producto a un grupo de consumidores determinados. Esta diferencia la hace el precio del producto, ya que el comercio paralelo vende el producto a un precio inferior que el titular del mismo, por lo que los consumidores que no pueden acceder al producto de la red oficial, lo hacen por medio de los distribuidores paralelos<sup>55</sup>.

Otro factor por el que las importaciones paralelas no pueden competir con el distribuidor oficial, es porque este último tiene medios para combatir el comercio paralelo,

---

<sup>55</sup> ANTÓN JUÁREZ, I., *La Distribución y el Comercio Paralelo en la Unión Europea*, E.D. La Ley, 1ª e.d., Madrid, España, 2015. Pág. 124.

como la rebaja de precios; el titular del producto puede darse el lujo de igualar los precios de su producto al del distribuidor paralelo, siendo esta una ventaja en el mercado, porque si no existe diferencia de precios entre un mismo producto de la misma calidad, los consumidores preferirán comprarlo a la red oficial, obteniendo mayores beneficios y obstaculizando claramente las ventas paralelas.

Dejando claro que el distribuidor paralelo no puede eliminar al distribuidor oficial, ya que este tiene maniobras para poder competir en el mercado sin que las importaciones paralelas le generen pérdidas.

Esta teoría también está estrechamente relacionada con el principio del agotamiento del derecho de marcas y por lo tanto está a favor del mismo. Con el agotamiento de los derechos, se abre la posibilidad de que exista en el territorio de la Unión Europea el comercio paralelo. Como consecuencia del principio de libre circulación de mercancías, que hace que todos los EM cumplan con las normativas del libre flujo de mercadería en el mercado comunitario<sup>56</sup>.

El TJUE, se ha pronunciado a favor de las importaciones paralelas, desde el momento en que dispone que se debe aplicar el principio de agotamiento del derecho en todo el EEE, aceptando que el comercio paralelo surja de la limitación a los derechos exclusivos del titular. Tal como lo manifiesta en el caso *Consten y Grundig vs Comisión*<sup>57</sup>, donde el tribunal

<sup>56</sup> ANTÓN JUÁREZ, I., *La Distribución y el Comercio Paralelo en la Unión Europea*, E.D. La Ley, 1ª e.d., Madrid, España, 2015. Pág. 125.

<sup>57</sup> Sentencia del TJUE de 13 de julio de 1966, *Caso Consten y Grundig vs. Comisión*. - Asunto 58/64. La sociedad alemana Grundig cedió a la sociedad francesa Consten el derecho exclusivo de vender sus productos en Francia, le permitió registrar en Francia la marca “Gint” (Grundig International). Cuando otra empresa francesa “Unef”, habiendo obtenido productos Grundig con la marca “Gint” en Alemania, los puso en venta en Francia, Consten la demandó ante un Tribunal francés por violación de la marca “Gint”, que en Francia le pertenecía a ella, toda vez que en 1957 la registró a su nombre y la utilizó desde 1959 para uso exclusivo de productos fabricados por Grundig actuando como distribuidor especial de esta en Francia. Unef, el importador paralelo, solicitó a la Comisión que comprobara si Grundig y Consten había infringido con sus actos jurídicos mencionados el artículo 85 del Tratado constitutivo, actual artículo 105 TFUE. La Comisión adoptó una decisión el 23 de septiembre de 1963 sobre el contrato de distribución exclusiva celebrado entre Grundig y Consten. Tal decisión sostenía que ese contrato era contrario al artículo 85, ahora 105. Frente a tal decisión Grundig y Consten recurrieron el pronunciamiento ante el Tribunal. El Tribunal en su fallo sostuvo que la decisión de la Comisión prohibía a las partes utilizar sus derechos derivados de sus marcas para obstaculizar las importaciones paralelas y por tanto no afectaba a la atribución de esos derechos, sino que limitaba su ejercicio en la medida necesaria para dar eficacia a la prohibición decretada por el artículo 85, ahora 105. - Véase BARRAGÁN, C. y otros, “El Agotamiento del Derecho a la Luz del Derecho Comunitario en la Unión Europea y Comunidad Andina,” *Revista de Propiedad Inmaterial*, nº 16, España, 2012. Pág. 246.



sostiene que el titular no puede valerse de su derecho exclusivo para impedir las importaciones paralelas dentro del territorio comunitario, si estas no han sido perjudiciales para su marca, ya que el agotamiento lo que hace es limitar el Derecho de Marcas del titular no eliminarlos; recordando que el titular solo puede hacer uso de los mismos cuando las funciones de su marca se vean dañadas.

Por lo tanto, podemos establecer que la teoría de la unificación de precios, está a favor del comercio paralelo, en la medida que ésta sea beneficiosa para los consumidores, que no pueden acceder a los productos de las redes oficiales. Y en la medida que las importaciones paralelas generen un equilibrio en el mercado, compitiendo al lado de los distribuidores oficiales, sin lesionar la imagen de la marca original.

#### *Teoría de la discriminación de precios*

Esta teoría va en contra de los mercados grises y buscan su completa eliminación. Su principal motivación radica en que el comercio paralelo perjudica gravemente los derechos del titular de la marca y su imagen en el mercado.

Para esta teoría los distribuidores paralelos, ejercen acciones anticompetitivas, ya que se aprovechan de la imagen, reputación y prestigio que tiene la marca en el mercado. Este pensamiento se fundamenta en que el titular del producto realiza ciertas inversiones en publicidad, establecimientos para la venta del producto, en aplicar criterios de calidad al proceso de producción de sus productos, lo que le posibilita tener un buen nivel dentro del mercado y tener un buen reconocimiento de los consumidores.

Por el contrario, el distribuidor paralelo no hace este tipo de inversiones, ya que se beneficia de la publicidad que hacen las redes oficiales, obteniendo publicidad gratuita para la venta de sus productos. Razón por la cual los seguidores de esta línea de pensamiento, manifiestan que las importaciones paralelas lesionan los intereses del titular del producto<sup>58</sup>.

---

<sup>58</sup> MARTÍN MUÑOZ, A.J., *El Llamado Comercio Paralelo en el Derecho Mercantil Europeo*, E.D. Comillas, Madrid, España, 2001. Pág. 41.

La teoría de la discriminación de precios, sostiene que el mercado gris deteriora las redes oficiales de distribución; ya que al existir ventas paralelas, los posibles distribuidores se ven desmotivados para invertir en el producto oficial, debido a que existen canales alternos donde el consumidor se ve llamado a asistir por sus bajos precios. Los posibles distribuidores no se arriesgan a invertir en el producto, lo que no les permite entrar en el mercado, obstaculizando la libre competencia del mismo. Circunstancias que repercuten gravemente en el titular de los productos y también en el mercado, ya que las ventas paralelas evitan que se introduzcan nuevos competidores, lesionando severamente la continua fluidez del mercado comunitario.

Los que están en contra de la teoría de la discriminación, se amparan en que el mercado gris surge por la diferencia de precios que existe en el mercado. Mientras que los defensores de la misma teoría, preservan la mentalidad de que la diferencia de precios no es la causa del surgimiento del comercio gris, ya que el precio que se le impone a los productos está sujeto a diferentes variantes como lo es el tipo de mercado donde se coloque el producto, el país donde esté situado el mercado, la economía de dicho país y principalmente el tipo de consumidor al que va dirigido el producto.

Estas variantes son las que definen el total del precio del producto, sumándole costes de transporte e instalación del producto, aislando completamente el pensamiento de que el comercio paralelo surge por la diferencia de precios; ya que los mismo vendedores no autorizados, tienen que pasar por este proceso, ajustando sus precios al mercado donde introducirá el producto.

El último de los aspectos que sigue esta teoría para definir su postura en contra del mercado gris, es que las ventas paralelas dañan la calidad del producto. Lo que es lógico de pensar, debido a que no son suministrados por los distribuidores oficiales, por lo que no pasan por los mismos estándares de calidad que si estuvieran siendo distribuidos por el propio titular<sup>59</sup>.

---

<sup>59</sup> ANTÓN JUÁREZ, I., *La Distribución y el Comercio Paralelo en la Unión Europea*, E.D. La Ley, 1ª e.d., Madrid, España, 2015. Pág. 119.

Siendo este el punto de mayor importancia para prohibir las importaciones paralelas, ya que al no tener el producto la misma calidad, por no ser distribuido por la red oficial, la imagen de la marca se ve empobrecida y dañada, ya que los consumidores no distinguen si el producto es suministrado por un distribuidor oficial o no, lo único que observan es que el producto que han obtenido es de mala calidad, perjudicando la imagen, reputación de la marca y del titular.

Por lo tanto, la teoría de la discriminación defiende fervientemente la eliminación del comercio paralelo. Para que el titular que se ha esforzado y trabajado arduamente para posicionar su marca en el mercado, no se vea perjudicado por terceros que quieran adquirir la marca, sin ningún tipo de justificante más que el de beneficiarse indebidamente de la marca.



## CAPÍTULO II: EL AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE MARCAS.

*Sumario: 2.1.- Antecedentes históricos del agotamiento del derecho de marcas; 2.2.- Definición del agotamiento del derecho de marcas; 2.3.- Finalidad del principio del agotamiento del derecho de marcas; 2.4.- Presunciones del principio del agotamiento del derecho de marcas: 2.4.1.- Presunción objetiva; 2.4.2.- Presunción subjetiva; 2.4.3.- Presupuesto espacial; 2.5.- Clases del agotamiento del derecho de marcas: 2.5.1.- Agotamiento nacional; 2.5.2.- Agotamiento regional; 2.5.3.- Agotamiento internacional; 2.5.4.- Agotamiento comunitario; 2.6.- Motivos legítimos que obstaculizan el agotamiento del derecho de marcas.*

### 2.1.- Antecedentes históricos

El agotamiento del derecho de marcas surge inicialmente en la jurisprudencia tanto de los Estados que actualmente son miembros de la Unión Europea, como en la jurisprudencia de los Estados Unidos, al manifestarse en diversas sentencias el agotamiento de los derechos exclusivos. Como consecuencia, el legislador comunitario comienza a regularlo<sup>60</sup>.

Los primeros indicios del agotamiento del derecho de marcas se dio en la jurisprudencia de algunos países europeos, haciendo su primera aparición en el derecho francés y posteriormente en el derecho alemán. En Francia surgió a mediados del siglo XIX, en la sentencia del Tribunal de París del 24 de febrero 1863, donde por primera vez se estableció un límite a los derechos exclusivos del titular de la marca y se admitió la importación y comercialización de los productos de una marca auténtica<sup>61</sup>.

Posteriormente en los tribunales alemanes se reconoció el agotamiento al derecho de marca a inicios del siglo XX, en la sentencia de Koinische Wasser del 28 de febrero de 1902, del Tribunal *Reichsgericht*, la cual manifestaba el agotamiento de los derechos cuando el titular de la marca introduce por primera vez el producto en el comercio. Dicha sentencia es retomada por el Tribunal *Bundesgerichtshof* en la sentencia del 22 de enero de 1964, en el caso Maja, donde una empresa española había concedido una licencia exclusiva a una

---

<sup>60</sup> CHIJANE, D., *Derecho de Marcas: Contratación Marcaría*, E.D. B de F, Buenos Aires, Argentina, 2011. Pág. 195.

<sup>61</sup> COLMENERO GARCÍA, M., “El Agotamiento del Derecho de Marcas, Problemática entorno al Ámbito Territorial del mismo: ¿Agotamiento Comunitario? o ¿Agotamiento Internacional?”, *Revista Jurídica de la Región de Murcia*, nº 35, Murcia, España, 2004. Pág. 48.

empresa alemana para comercializar la marca en Alemania. La empresa alemana demandó a la española por permitir que se comercializaran productos con esa marca, cuando los derechos exclusivos estaban concedidos a la demandante. El Tribunal alemán, se pronunció diciendo que no se pueden exigir derechos exclusivos cuando la marca ya ha sido comercializada por su titular o su concesionario, ya que el derecho sobre ésta se ha agotado<sup>62</sup>.

Asimismo en otros Estados europeos se manifestó este principio; como es el caso de Bélgica, que reconoció el agotamiento del derecho en la sentencia del Tribunal de Casación, en el caso *Email Diamant* de 23 de mayo de 1945; en Holanda se estableció este principio en la sentencia del Tribunal Supremo de los Países Bajos, en el caso *Grundig-Prins* del 14 de diciembre de 1956<sup>63</sup>.

Por otro lado, en los Estados Unidos también se hizo presente el surgimiento del principio de agotamiento de los derechos exclusivos, reconocido en el caso *Adams vs Burke*. 84, (U.S. 453) del año 1873 por el Tribunal Supremo estadounidense, en la que se manifestó la existencia del agotamiento del derecho exclusivo pero en una patente. En este caso el cesionario de una patente de lápidas de ataúdes demandó a una funeraria por hacer uso de la misma, ya que expresamente el titular le había concedido los derechos únicamente al demandante. Ante este supuesto la corte manifestó que una vez que la patente es puesta en el mercado no se puede solicitar la exclusividad del derecho porque dicho derecho se ha agotado cuando el propietario de la patente la sometió al tráfico económico, sentando un precedente en la jurisprudencia de dicho país<sup>64</sup>.

El mismo criterio se utiliza en el caso *Prestonettes, Inc. vs Coty* (U.S. 359) del año 1924, ya específicamente sobre una marca, donde el Tribunal siguió la regla del agotamiento del derecho, al establecer que no existe vulneración al derecho exclusivo cuando se hace una reventa del producto ya vendido y autorizado por el titular de la marca; es decir, que el propietario de los derechos de una marca los pierde en el momento que vende por primera vez su producto, ya que no puede exigir exclusividad a un tercero que ha adquirido el

<sup>62</sup> COLMENERO GARCÍA, M., “El Agotamiento del Derecho de Marcas, Problemática entorno al Ámbito Territorial del mismo: ¿Agotamiento Comunitario? o ¿Agotamiento Internacional?”, *Revista Jurídica de la Región de Murcia*, nº 35, Murcia, España, 2004. Pág. 49.

<sup>63</sup> Ibidem, COLMENERO GARCÍA, M. Pág. 48.

<sup>64</sup> CONTRERAS JARAMILLO, J., *Origen y Sustento del Agotamiento de los Derechos de Propiedad Intelectual*, España, 2012.

producto de forma legítima, expresando con claridad el principio del agotamiento del derecho.<sup>65</sup>

Otro antecedente del principio de agotamiento del derecho de marcas a nivel europeo, es el caso de *Central Farm vs Winthrop* en 1974, donde el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea (en adelante TJCE), en aquel entonces, manifestó que a partir de la primera comercialización del producto en el mercado de uno de los EM, los derechos de exclusividad del titular desaparecen.

Más adelante en 1997, se ve enfatizado y confirmado este principio, en el caso *Christian Dior vs Evora Bv*, donde el Tribunal vuelve a pronunciarse acerca del agotamiento de marcas en el mismo lineamiento que en la sentencia de 1974<sup>66</sup>.

## 2.2.- Definición del agotamiento del derecho de marcas

Antes se afirmó que el agotamiento de los derechos exclusivos surgió por la jurisprudencia de los tribunales de los Estados europeos que luego constituyeron la Comunidad Europea. A raíz de estos pronunciamientos el legislador comunitario se vio en la necesidad de regular la cuestión.

Para ello es necesario partir con la definición etimológica de la palabra agotamiento, la cual proviene del verbo “agotar”, que se deriva del latín “*eguttāre*” de “*guttar*”, que significa “gota” y se traduce en “gastar todo, consumir por completo”. Lo que nos llevaría a establecer que el agotamiento es la posibilidad de gastar la totalidad de los derechos que tiene el titular sobre el bien<sup>67</sup>.

<sup>65</sup> FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, C., *Los Motivos Legítimos que Impiden el Agotamiento de las Marcas*, E.D. Comares, Granada, España, 2005. Pág. 43.

<sup>66</sup> BARRAGÁN, C. y otros, “El Agotamiento del Derecho a la Luz del Derecho Comunitario en la Unión Europea y Comunidad Andina”, *Revista de Propiedad Inmaterial*, nº 16, España, 2012. Pág. 230 - Sentencia del 4 de noviembre de 1997, Asunto C-337/95, considerando 36.

<sup>67</sup> BARRAGÁN, C. y otros, “El Agotamiento del Derecho a la Luz del Derecho Comunitario en la Unión Europea y Comunidad Andina”, *Revista de Propiedad Inmaterial*, nº 16, España, 2012. Pág. 227.

Como ya se ha dicho, el titular de una marca goza de ciertos derechos de exclusividad sobre la misma, entre los que podemos mencionar, que el titular es el único que puede autorizar que la marca entre en el mercado para que pueda ser comercializada, ya sea por él mismo o por cualquier persona autorizada por éste. En este punto, el titular tiene el derecho de establecer los precios a los cuales se va a vender su marca en el mercado, puede decidir a quien vende su producto y en el lugar donde lo venderá, lo que le da un mayor control sobre la marca y sobre la distribución del producto.

El problema surge cuando el propietario de la marca quiere también controlar las posteriores ventas de su producto. Es en este momento, cuando se produce la figura del agotamiento del derecho, ya que el titular de la marca no puede prohibir la venta, ni disponer del precio del producto una vez puesto este en el mercado, ya que el derecho del propietario solo puede llegar a disponer de la primera venta que se hace del producto. Las posteriores ventas que los distintos distribuidores hacen del mismo, el titular no las puede controlar y por lo tanto no puede ejercer su derecho de exclusividad sobre estas<sup>68</sup>.

Ante esto, podríamos establecer que el principio de agotamiento del derecho de marcas, es aquel que evita que el titular de la marca pueda ejercer su derecho de exclusividad cuando el mismo propietario ha puesto de forma legal el producto en el mercado, tras la primer venta del producto.

En el ámbito de la Unión Europea el principio de agotamiento se manifiesta cuando el titular de la marca pone en comercialización su producto en el mercado de cualquier EM. Cuando el propietario de la marca al introducir legalmente su producto en el tráfico económico, no puede evitar que otros vendan dicho producto en otros mercados, ya que el dueño de la marca sólo tiene control sobre la primera venta que se hace del producto, no de las posteriores que se lleguen a hacer en cualquier parte del territorio de la Unión.

Lo que nos lleva a establecer que el principio del agotamiento del derecho de marcas es aquel límite que tiene el titular de una marca que evita que pueda ejercer sus derechos de exclusividad, cuando ha introducido lícitamente en el comercio su producto en cualquier

---

<sup>68</sup> FERNÁNDEZ NÓVOA, C. y otros, *Manual de la Propiedad Industrial*, E.D. Marcial Pons, Madrid, España, 2009. Pág. 656.



mercado de un EM. El propietario no puede usar el *ius prohibendi* cuando ya ha vendido por primera vez su producto, sea por medio de un distribuidor autorizado o por medio de él mismo.

En la doctrina encontramos diversas definiciones de lo que es el principio del agotamiento del derecho, como es el caso de *Castro García*, quien define el agotamiento del derecho como aquella capacidad que tiene el titular de un derecho de propiedad intelectual cuando inyecta en el comercio un producto, que después de su primera venta legal en el mercado pierde el derecho a ejercer el control sobre las posteriores ventas de su producto<sup>69</sup>.

*Madrid*, manifiesta que el agotamiento del derecho es cuando el propietario de la marca pierde el control sobre los derechos de su signo distintivo, cuando de manera lícita ha introducido la mercancía en el comercio de determinado lugar, por lo que no puede impedir que dicho producto se siga comercializando<sup>70</sup>.

Por lo anteriormente expuesto, se puede manifestar que el agotamiento del derecho de marcas surge cuando el titular de la marca introduce por primera vez y de forma lícita su producto en el mercado, lo que genera la pérdida de sus derechos de exclusividad, evitando que pueda prohibir las posteriores ventas que se hacen de su producto dentro del tráfico económico de la Unión.

<sup>69</sup> BARRAGÁN, C. y otros, “El Agotamiento del Derecho a la Luz del Derecho Comunitario en la Unión Europea y Comunidad Andina”, *Revista de Propiedad Inmaterial*, nº 16, España, 2012. Pág. 227.- “Castro García señala: El agotamiento del derecho se traduce en que el derecho exclusivo que goza el titular de un derecho de propiedad intelectual termina en el momento en el que él introduce (o permite introducir) en el comercio productos o bienes que estén protegidos por dicho derecho. Con la primera comercialización el derecho de propiedad intelectual “se agota” de manera tal que los productos introducidos en el mercado podrán ser objeto de posteriores actos de comercialización sobre los cuales el titular original no podrá ejercer ningún control.”

<sup>70</sup> MADRID, L., “Importaciones Paralelas: Agotamiento de los Derecho de Propiedad Intelectual”, Colombia, 2005. Disponible en Pág. Web: <http://www.usergioarboleda.edu.com> - Visitado el 22 de junio de 2015. - “marca el punto en donde el titular del derecho de propiedad intelectual pierde su control sobre el producto objeto de ese derecho; dicho de otra manera, el agotamiento es la pérdida del derecho del titular después de haber puesto de forma lícita su mercancía en las corrientes comerciales en determinado lugar... No puede impedir que la mercancía una vez puesta en el mercado sea comercializada dentro de la geografía nacional por cualquier distribuidor en las condiciones y lugares que éste estime (eso sí, respetando las reglas de la competencia desleal)...”

### **2.3.- Finalidad del principio del agotamiento del derecho de marcas**

Uno de los principales objetivos por los que se utilizó la figura del agotamiento del derecho de marcas en Europa es para que el mercado único europeo no se viera afectado por el ejercicio de los derechos de exclusividad del titular de la marca, ya que si se permitiera el ejercicio absoluto de los derechos exclusivos, estos se convertirían en una barrera para la libre circulación de mercancías, entorpeciendo la integración económica que es uno de los objetivos principales de la Unión Europea.

Con todo, el principio del agotamiento del derecho de marcas tiene por finalidad varios puntos relevantes, como evitar el ejercicio abusivo de los derechos de exclusividad del titular, mejorar la libre circulación de mercancías y beneficiar el mercado común.

Los derechos exclusivos de los titulares de las marcas son mecanismos para beneficiar la competencia leal en el comercio. El objetivo que se persigue con ellos es que los empresarios puedan tener la facultad para disponer de sus marcas en caso de utilización inadecuada, prohibiendo la comercialización, distribución y reproducción de la misma. Estos derechos son un símbolo de calidad y prestigio para los consumidores que son para quienes va dirigido el producto representado por la marca<sup>71</sup>.

Pero los derechos exclusivos tienen un límite, cuando se introducen en el mercado por el titular de forma legítima. Aquí es cuando se restringe el derecho exclusivo del titular de la marca; esta restricción se hace para evitar que el propietario intervenga de manera negativa en el mercado comunitario, es decir, el titular puede ejercer negativamente su derecho de exclusividad, al evitar que los productos con su marca circulen libremente en el mercado, queriendo controlar cada venta que se hace con su marca.

Esto haría que el mercado comunitario no tuviese un tráfico fluido, convirtiéndose en una barrera para la integración económica, dando la posibilidad al propietario de la marca

---

<sup>71</sup> REGLAMENTO (CE) nº 207/2009, del Consejo de 26 de febrero de 2009, sobre la Marca Comunitaria, publicado en el DOUE nº L-78/1, de 24 de marzo de 2009, entrando en vigor el 22 de abril de 2009. - **Preámbulo (9)** - “Del principio de libre circulación de mercancías se desprende que el titular de una marca comunitaria no puede prohibir su uso a un tercero, en el caso de productos que hayan sido comercializados en la Comunidad con dicha marca por él mismo o con su consentimiento, a no ser que existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos.”

para que pueda llegar a dominar el mercado, teniendo un poder cada vez mayor dentro del mismo, otorgándole la oportunidad de convertirse en un monopolio, vulnerando todos los principios de libre competencia del mercado y de libre circulación de mercancías.

Dejando claro que una posición de dominio no supone un acto abusivo como tal, es la simple expresión del gusto del consumidor hacia un determinado producto dentro del mercado. El problema suscita cuando se hace un abuso de esa posición dominante, cuando se saca de la competencia de forma desleal a otros empresarios, cuando se impide la entrada a nuevos empresarios, cuando se impide el ingreso de productos al mercado, etc. Estos son algunos de los motivos por los cuales se le ha puesto límites a los derechos exclusivos del titular de una marca<sup>72</sup>.

Es para evitar este abuso el legislador comunitario ha limitado los derechos exclusivos de los titulares de marcas, tal como se manifiesta en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (en adelante ADPIC).

Es ahí donde se le otorga la facultad a los EM de poder crear mecanismos para resguardar el libre comercio, protegiendo a los empresarios y consumidores. Al realizarse esta limitación se busca que el tráfico de mercancías fluya libremente por toda la Unión, sin vulnerar ningún derecho<sup>73</sup>.

La libre circulación de mercancías es otro de los principales objetivos de la Unión Europea, que se consagra en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en adelante TFUE), razón por la cual se ha optado por mantener la figura del agotamiento del derecho de marcas. Ya que la libre circulación de mercancías busca que se pueda llegar a realizar la integración económica con todos los EM, es debido a los compromisos adoptados por los

<sup>72</sup> GARCÍA, E., “El Abuso de la Posición Dominante en la Propiedad Intelectual”, Colombia, 2005. Disponible en Pág. Web: <http://www.garridorengifo.com>. - Visitada el 22 de junio de 2015. Pág. 1.

<sup>73</sup> ACUERDOS ADPIC - sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio - Anexo C1- de 15 de abril de 1994. - **Art. 8.2.- Principios** - “Podrá ser necesario aplicar medidas apropiadas, siempre que sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo, para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por sus titulares o el recurso a prácticas que limiten de manera injustificable el comercio o redunden en detrimento de la transferencia internacional de tecnología.”

Estados que facilita la aplicación de este principio, quitando obstáculos que impidan que exista un mercado único y común en toda la UE<sup>74</sup>.

Uno de estos obstáculos son los derechos exclusivos, que impiden la libre circulación de mercancías, por lo que los EM adoptan el principio del agotamiento del derecho exclusivo para contribuir con este objetivo.

Al no tener ninguna barrera que impida la libre circulación de mercancías, se está beneficiando la implementación del mercado interior, llegando así al objetivo final que es la integración económica de todos los EM. Esto es posible por la constante colaboración de los EM, al adquirir una gran cantidad de compromisos que van desde la eliminación de aranceles aduaneros hasta la eliminación de fronteras entre los países; dichas acciones sirven para consolidar el objetivo común de la UE, tal como se manifiesta en el TFUE<sup>75</sup>.

Por lo tanto, podemos establecer que la finalidad del agotamiento del derecho de marcas es encontrar un balance entre los intereses públicos y privados, como intereses públicos tenemos la restricción del derecho exclusivo para beneficiar el mercado comunitario, facilitando la libre circulación de mercancías, logrando así una integración económica sin barreras ni obstáculos.

Por el otro lado, están los intereses privados, donde el titular de la marca goza del beneficio de realizar la comercialización de sus productos, en los mercados de cualquier EM e introducirlos legalmente en el tráfico económico. De esta manera se está protegiendo los

---

<sup>74</sup> REGLAMENTO (UE) n° 267/2010 de la Comisión, de 24 de marzo de 2010, *relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos, decisiones y prácticas concertadas en el sector de los seguros*, publicado en el DOUE n° 83 de 30 de marzo de 2010, entrando en vigor el 20 de abril de 2010. - **Art. 28.1.** - “La Unión comprenderá una unión aduanera, que abarcará la totalidad de los intercambios de mercancías y que implicará la prohibición, entre los Estados miembros, de los derechos de aduana de importación y exportación y de cualesquiera exacciones de efecto equivalente, así como la adopción de un arancel aduanero común en sus relaciones con terceros países.”

<sup>75</sup> REGLAMENTO (UE) n° 267/2010 de la Comisión, de 24 de marzo de 2010, *relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos, decisiones y prácticas concertadas en el sector de los seguros*, publicado en el DOUE n° 83 de 30 de marzo de 2010, entrando en vigor el 20 de abril de 2010.- **Art. 26.2.** - “El mercado interior implicará un espacio sin fronteras interiores, en el que la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales estará garantizada de acuerdo con las disposiciones de los Tratados.”

intereses comunitarios, los intereses del titular de la marcas y los del consumidor final que será a quien va dirigidos todos los productos o servicios que representa la marca<sup>76</sup>.

## **2.4.- Presupuestos del principio del agotamiento del derecho de marcas**

Para que se pueda ejercer válidamente el principio del agotamiento del derecho de marcas, es necesario que se cumplan ciertos requisitos. Estos requisitos sirven para evitar que se haga una mala aplicación del principio, garantizando la protección de los intereses comunitarios y particulares.

El principio de agotamiento del derecho de marcas tiene relevancia en tres aspectos: el primero se da al momento de introducir el producto en el mercado, donde se toma en cuenta el producto que la marca representa, su incidencia en el mercado y en los consumidores; el segundo requisito son los derechos exclusivos del titular de la marca y por último tenemos el territorio donde se aplicará el principio de agotamiento, que es un factor muy importante para establecer la ley aplicable a cada caso.

Todo lo anterior se traduce en los presupuestos objetivos, subjetivos y espaciales del agotamiento del derecho de marcas que se desarrollaran a continuación.

### **2.4.1.- Presupuesto objetivo**

Según la doctrina<sup>77</sup>, este presupuesto es el más importante de todos, ya que hace referencia al derecho de marcas y su relación estrecha con un determinado producto, es decir, para que el principio de agotamiento pueda ejercerse es necesario que la marca esté relacionada a un producto o servicio específico.

<sup>76</sup> COLMENERO GARCÍA, M., “El Agotamiento del Derecho de Marcas, Problemática entorno al Ámbito Territorial del mismo: ¿Agotamiento Comunitario? o ¿Agotamiento Internacional?”, *Revista Jurídica de la Región de Murcia*, nº 35, Murcia, España, 2004. Pág. 52.

<sup>77</sup> CHIJANE, D., *Derecho de Marcas: Contratación Marcaria*, E.D. B de F, Buenos Aires, Argentina, 2011. También hace referencia FERNÁNDEZ NÓVOA, C, *El Sistema Comunitario de Marcas*, E.D. Montecorvo, Madrid, España, 1995.

La importancia de este presupuesto recae en el producto o servicio que representa la marca, ya que el derecho sobre la marca expira cuando dicho producto entra en el comercio, tras su primera venta por el titular, este ya no puede evitar que dicho producto continúe su recorrido fluido por el mercado comunitario<sup>78</sup>.

Es importante resaltar un aspecto trascendental en este presupuesto, *la introducción de la marca en el mercado*, ya que esta acción permite que terceros ajenos al titular puedan poseer y disponer del producto (y su marca), dando cabida al principio del agotamiento del derecho de marcas; porque desde el momento en que el producto entra en el mercado, el titular ya no puede prohibir que su marca continúe el proceso de comercialización<sup>79</sup>.

Para el presupuesto objetivo hay que tener en cuenta la finalidad que persigue una marca, ya que al cumplirse dicha finalidad, la marca satisface todas las funciones para las cuales fue creada<sup>80</sup>, consagrando así los derechos del titular de la marca, trayendo consigo el agotamiento de los derechos exclusivos. Por que al poner en relieve que la marca se ha introducido de forma legal en el comercio, el propietario ya no tiene las facultades para prohibir el uso de dicha marca debido a que éstas se encuentran limitadas por el agotamiento del derecho.

Por lo tanto, tenemos que tener presente para que el agotamiento del derecho de marcas se efectúe, es necesario que la marca este vinculada a un producto determinado, que dicha marca haya sido introducida en el comercio por el titular, de forma lícita; ya que a partir de ese momento se ha cumplido uno de los requisitos para que los derechos del propietario se agoten.

---

<sup>78</sup> FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, C., *Los Motivos Legítimos que Impiden el Agotamiento de las Marcas*, E.D. Comares, Granada, España, 2005. Pág. 65.

<sup>79</sup> FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, C., *Los Motivos Legítimos que Impiden el Agotamiento de las Marcas*, E.D. Comares, Granada, España, 2005. Pág. 65.

<sup>80</sup> INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, “Propiedad Industrial y la Empresa: El Secreto está en la Marca”, *Revista de PI*, nº1, Buenos Aires, Argentina, 2004. - La marca es considerada como uno de los activos más importantes para una empresa, porque es la imagen del producto, es su carta de presentación, la que constituye un instrumento esencial para la comercialización de los productos en el mercado, a parte de generar una reputación frente a los otros empresarios y frente a los consumidores, siendo estas las razones para la creación de la marca, ya que gracias a ellas los usuarios pueden distinguir los productos y servicios de otros, haciéndolos de sus preferidos por su calidad, prestigio y sobre todo porque reconoce la marca como buena. Esto trae ventajas a la empresa en relación a sus competidores, ya que por la marca puede posicionarse mejor en el mercado.

#### 2.4.2.- Presupuesto subjetivo

Para este presupuesto lo importante no es tanto la marca o que esta esté relacionada con un producto o servicio determinado, sino lo importante es el titular de la marca. Para que el agotamiento tenga lugar es necesario que la marca sea introducida en el comercio por el propietario de la marca o es su defecto, por la persona autorizada por el titular del derecho exclusivo.

El problema que surge en esta cuestión es ¿a qué persona debemos reconocer como titular legítimo para comercializar la marca?, ante esta pregunta existen diversas opiniones. Iniciamos con la teoría que siguieron los tribunales de Austria e Italia.

Según la postura que tomaron estos tribunales ante ¿quién debe introducir la marca en el comercio? Se establece que será legítimo para hacer la primera comercialización de la marca el propietario de la marca. Que es aquella persona que haya registrado la marca, es decir, la persona que en los registros aparezca como dueño de la marca según el Registros de Propiedad Industrial<sup>81</sup>.

Estos países basan sus argumentaciones en el riesgo de confusión para el consumidor. Manifestando que el registro del signo distintivo es la mejor forma en que el titular de la marca puede hacer valer sus derechos de exclusividad para evitar que terceros se aprovechen del prestigio de su marca y que puedan ocasionar confusión en los consumidores.

Los tribunales italianos y austriacos al aplicar esta teoría, generaron una reacción en cadena de abuso por parte de los empresarios titulares de las marcas, los cuales haciendo uso de su derecho de exclusiva, prohibieron las importaciones que venía de otros país donde su marca se encontraba a nombre de algún distribuidor o de algún licenciataria; prohibieron exportaciones de su producto cuando un tercero no autorizado por él pero sí por sus

<sup>81</sup> ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL. Disponible en Pág. Web - <http://www.wipo.int/directory/es/urls.jsp> - Visitado el 25 de Junio de 2015. - A lo largo del territorio europeo existen diversas oficinas donde se pueden realizar los registros de la Propiedad Industrial, por lo que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, ofrece una guía para que los usuarios sepan localizar las diversas oficinas en los Estados Miembros. A nivel europeo las oficinas más reconocidas para el registros de las marcas las encontramos en España en la Oficina Española de Patentes y Marcas, en Luxemburgo en Ministère de L'économie et du Commerce Extérieur, Direction de la Propriété Intellectuelle.

distribuidores, intentaban vender su producto en otros Estados, ocasionando un bloqueo considerable en el comercio de los EM<sup>82</sup>.

Ante los eminentes abusos, los tribunales de los demás EM se manifestaron en contra de esta teoría, como es el caso de los tribunales alemanes, quienes no aplicaron la teoría impuesta por los juzgados italianos y austriacos, frenando un poco los constantes abusos que se estaban efectuando.

Sus motivaciones iban relacionadas al abuso del derecho, estableciendo que los empresarios utilizaba de forma excesiva y abusiva sus derechos de marca, dañando el mercado y vulnerando las normativas antitrust de la Unión Europea.

Por otro lado, los juzgados británicos, optaron por un razonamiento más objetivo, tomando un poco de las dos teorías expuestas por los otros tribunales. Alegando que se debe analizar las circunstancias en la que se utilizan los derechos exclusivos, debiendo establecerse si las importaciones paralelas<sup>83</sup> generan o no un riesgo de confusión en los consumidores.

Si se consideraba que con las importaciones paralelas realizadas existía riesgo de confusión en el consumidor medio, el titular de la marca podría ejercer sus derechos de exclusividad y prohibir el uso de su marca. Por el contrario, si este riesgo de confusión no existía el titular no podría prohibir que un tercero realice importaciones paralelas con su marca. Con esta explicación los juzgados británicos están evitando que se ejerzan abusos de poder y al mismo tiempo está garantizando la protección de los derechos del titular, del consumidor y del mercado comunitario<sup>84</sup>.

Actualmente la jurisprudencia de los EM se ha armonizado, llegando a la conclusión de que el agotamiento del derecho de marcas se da con la primera comercialización legal que

---

<sup>82</sup> FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, C., *Los Motivos Legítimos que Impiden el Agotamiento de las Marcas*, E.D. Comares, Granada, España, 2005. Pág. 67.

<sup>83</sup> IMPORTACIONES PARALELAS: son aquellas que se realizan fuera de la red de distribución autorizada del producto, es decir, que surge por una fisura en la red de distribución original del producto, cuando terceros no autorizados adquieren el producto a precios inferiores y los comercializan en el mercado sin el consentimiento del titular del producto.

<sup>84</sup> FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, C., *Los Motivos Legítimos que Impiden el Agotamiento de las Marcas*, E.D. Comares, Granada, España, 2005. Pág. 23.



se haga de la marca, ya sea hecha por terceros autorizados por el titular, como por el mismo propietario de la marca<sup>85</sup>.

Ante esta nueva teoría surge otra interrogante ¿la autorización del titular para que un tercero introduzca su marca en el mercado debe ser expresa o tácita?. Debe tenerse en cuenta que al momento de hacer la primera comercialización del producto los derechos de exclusividad del titular de la marca se verán limitados. Este planteamiento es el que debe hacerse el titular cuando va a conceder una licencia, para que un tercero haga la introducción de producto en el mercado, porque repercutirá en la forma en la que ejerza sus derechos.

Por lo que el consentimiento del titular de la marca es un factor determinante para saber la validez o no de las limitaciones de sus derechos de exclusiva. Ya que al no existir consentimiento y haber una exposición de la marca en el mercado, el titular puede ejercer acciones para prohibir la comercialización de su marca, cosa que no pudiera hacer si ha autorizado a terceros a realizar la distribución de su marca en el mercado.

Para el TJUE, el consentimiento del titular debe establecerse de una forma que no quede duda de las intenciones de ceder sus derechos, ya que hablamos de un desistimiento de los derechos de exclusividad. Por lo tanto, la voluntad del propietario debe ser expresa y sin ninguna clase de interpretación que pueda generar dudas o confusión. Al mismo tiempo el tribunal hace una aclaración, que en ciertos casos puede darse el consentimiento tácito, cuando en las circunstancias se observe que existan elementos anteriores a la comercialización del producto que afirmen la voluntad del titular de renunciar a sus derechos de exclusividad<sup>86</sup>.

---

<sup>85</sup> La primera vez que surgió este planteamiento fue en el caso *Philips*, en 1961, donde se llevó a cabo un gran debate acerca de cuál era la mejor forma de garantizar a los consumidores la calidad de los productos que son portadores de la misma marca pero distribuidos por empresas distintas, en relación a cuáles eran los presupuestos que se deben de aplicar al caso de agotamiento del derecho del titular de la marca. Llegando a la conclusión de que no importa quién sea el que introduzca por primera vez el producto en el comercio, siempre que lo haga con la autorización del titular de la marca, de forma legal y por supuesto por el mismo propietario de la marca. Caso *Swiss Bundesgericht vs Philips Grur Int.* 1961.

<sup>86</sup> Entre estas circunstancias especiales encontramos que el titular no haya ejercido ningún acto de oposición a la comercialización del producto, que el titular ha transmitido los derechos de la marca sin establecer reservas en el contrato en relación a la comercialización, que los productos no tengan en su etiquetado una prohibición a su comercialización, entre otros. Datos proporcionados en la Sentencia del TJUE, de 1 de julio de 1999, Caso *Sebago Inc. vs Ancienne Maison Dubois et Fils Sa y GB Unic. SA.* - Asunto, C-173/98. que puede consultarse en FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, C., *Los Motivos Legítimos que Impiden el Agotamiento de las Marcas*, E.D. Comares, Granada, España, 2005. Pág. 75.

De esta manera para que se dé el agotamiento del derecho de marcas, es necesario que la marca esté vinculada a un producto, que sea introducida de forma lícita en el mercado, por el titular de la marcas o por un tercero con su consentimiento, dicho consentimiento debe ser expreso y sin ocasionar ninguna duda, de este modo se están cumpliendo dos de los requisitos para que pueda proceder el agotamiento del derecho de marcas.

### **2.4.3.- Presupuesto espacial**

El presupuesto espacial, está completamente ligado al principio de territorialidad, por lo que al encontrarnos dentro del territorio de la Unión Europea, estamos sujetos a las normativas del mercado común. La cual establece que el agotamiento del derecho de marcas se da cuando se hace la primera comercialización de la marca en cualquier EM de la Unión<sup>87</sup>.

El Acuerdo de Cartagena de 1993, hace referencia al ámbito territorial del agotamiento del derecho de marcas. Al establecer que el registro de la marca no le da al titular de la misma el derecho a prohibir la comercialización y distribución de la marca en ningún Estado parte, cuando la marca ha sido puesta en el mercado por medios legales por su titular, haciendo la salvedad de casos excepcionales como los de modificación o alteración de la marca, donde el propietario sí puede oponerse y ejercer acciones en contra<sup>88</sup>.

Por otra parte, el Convenio de París establece que el registro de una marca de fábrica o comercio se deberá respetar como tal en todos los EM; eso sí, aplicando las leyes internas de cada país en relación al registro de la misma, pero manteniendo la independencia del registro de la marca, es decir, que el registro de las marcas será independiente en relación al

<sup>87</sup> La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, “Principio de Territorialidad”, Bogotá, Colombia, 2005. Disponible en Pág. Web: <http://www.sic.gov.com> - Visitado 26 de junio de 2015.- Establece que el PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD: del derecho de marcas, manifiesta que el ejercicio del derecho de exclusividad otorgado al titular de la marca al momento de realizarse el registro, sólo tendrá efecto en el país donde se realizó el registro de la marca. Por lo tanto, la protección y régimen al que debe someterse el titular de la marca es la de el Estado donde haya inscrito su marca.

<sup>88</sup> DECISIÓN n° 344, del 21 de octubre de 1993, Acuerdo de Cartagena : Régimen Común de Propiedad Industrial, entrando en vigor el 01 de enero de 1994. - **Art. 106** - “El derecho conferido por el registro de la marca no concede a su titular la posibilidad de prohibir a un tercero la utilización de la misma, con relación a los productos marcados de dicho titular, su licenciataria o alguna otra persona autorizada para ello, que hubiesen sido vendidos o de otro modo introducidos lícitamente en el comercio nacional de cualquier país por éstos, siempre y cuando las características de los productos no hubiesen sido modificadas o alteradas durante su comercialización.”

realizado en otro EM, lo que significa que la misma marca puede estar registrada en varios países al mismo tiempo<sup>89</sup>.

Con esto se puede manifestar en rasgos generales, que el principio de territorialidad se aplica a todas las marcas que están inscritas en el territorio de la Unión Europea, dando una mayor amplitud al mercado comunitario y al mismo tiempo brindando protección a la marca en cualquier EM en la que se inscriba.

Ante la aplicación del principio de territorialidad, se presenta una duda, ¿está protegida la marca en otros países donde el titular no la haya registrado?. Según el planteamiento anterior, si estarían protegidas en todo el territorio de la Unión, haciendo de las importaciones paralelas legítimas, agotando el derecho de marcas del titular con su comercialización<sup>90</sup>.

Por lo tanto, para que proceda completamente el agotamiento de los derechos de marca es necesario que la marca este vinculada a un producto, que se haya introducido legalmente en el mercado, que sea introducida por el titular o un tercero autorizado y que su primera comercialización se haya realizado en el territorio comunitario.

<sup>89</sup> CONVENIO DE PARÍS, *para la Protección de la Propiedad Industrial*, de 20 de marzo de 1883, París, Francia; modificado por última vez el 28 de septiembre de 1979. **Art. 6** - “Marcas: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países. **1)** Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional. **2)** Sin embargo, una marca depositada por un nacional de un país de la Unión en cualquier país de la Unión no podrá ser rehusada o invalidada por el motivo de que no haya sido depositada, registrada o renovada en el país de origen. **3)** Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.” - **Art. 6 quinquies A.1.** - “Marcas: protección de las marcas registradas en un país de la Unión en los demás países de la Unión (cláusula «tal cual es»). Toda marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el país de origen será admitida para su depósito y protegida tal cual es en los demás países de la Unión, salvo las condiciones indicadas en el presente artículo. Estos países podrán, antes de proceder al registro definitivo, exigir la presentación de un certificado de registro en el país de origen, expedido por la autoridad competente. No se exigirá legalización alguna para este certificado.”

<sup>90</sup> DIEZ CANSECO, G.F, “Importaciones Paralelas y el Agotamiento del Derecho de Propiedad Intelectual”. Disponible en Pág. web: <http://www.dialnet.com>- Visitada el 26 de junio de 2015.

## **2.5.- Clases del agotamiento del derecho de marcas**

En el apartado anterior, se hace referencia a los requisitos que deben de efectuarse para que proceda válidamente el agotamiento del derecho de marcas. Como presupuesto objetivo, teníamos que la marca debe estar vinculada con un producto específico antes de la puesta en escena en el mercado; como presupuesto subjetivo, manifestamos que la introducción de la marca en el comercio debe hacerse por el titular o un autorizado; y como último requisito, el presupuesto espacial, tiene que ver con el ámbito territorial donde se ha registrado la marca, para poder establecer las normas aplicable a cada caso.

Es el presupuesto espacial, puntualmente el principio de territorialidad, es el que da la pauta para introducirnos en las clases de agotamiento del derecho de marcas. Porque es justamente el territorio donde se hace la comercialización de la marca, el que va a determinar el modelo de agotamiento que se aplicará y el tipo de régimen jurídico al que se someterá.

Según el ámbito espacial el agotamiento de las marcas se clasifica en agotamiento nacional, agotamiento regional y agotamiento internacional, a esta clasificación se le añade un cuarto tipo de agotamiento, que para la doctrina significa un constante estudio y análisis para saber su adecuada aplicación, hablamos del agotamiento comunitario.

### **2.5.1.- Agotamiento nacional**

El agotamiento nacional, tiene un alcance limitado, ya que geográficamente está sujeto a las leyes del Estado donde se haga la primera comercialización del producto, es decir, este tipo de agotamiento surge cuando el titular de una marca comercializa su producto por primera vez en su país. Por lo tanto su derecho a prohibir que se siga distribuyendo su marca en el mercado nacional caduca con la introducción del producto en el comercio nacional.

El agotamiento nacional trae consigo la posibilidad de que el titular de la marca pueda recobrar sus derechos de exclusividad. En los casos en que el producto con su marca se

haya comercializado de tal forma que su distribución pueda haber llegado a otros países, y que distribuidores de otros países quieran incorporar el producto nuevamente al país de origen del titular de la marca. En este caso el propietario de la marca, tiene la oportunidad de ejercer su derecho de exclusividad y prohibir el ingreso al país de su marca, ya que en este sentido su derecho no se ha agotado<sup>91</sup>.

Para la adecuada aplicación del agotamiento nacional, es necesario que cada EM sea capaz de prever en sus ordenamientos internos el agotamiento del derecho de marcas. Ya que si se deja a libertad del titular el uso de los derechos exclusivos, este podría obstaculizar gravemente el flujo del comercio comunitario, vulnerando el principio de libre circulación de mercancías. Por esta razón es necesario que los EM de la UE regulen adecuadamente las circunstancias en las que el titular de la marca puede impedir el ingreso de importaciones de productos con su marca<sup>92</sup>.

Actualmente todos los EM regulan en sus ordenamientos jurídicos el agotamiento del derecho por la transposición de las Directivas 207/2008, que regulan la materia, como es el caso de España que en su ordenamiento interno regula esta figura, en el Real Decreto 1/1996, el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (en adelante TRLPI), donde hace una manifestación clara del agotamiento del derecho de autor con la primera venta que se haga de la obra, fonogramas, derechos de artistas o productores, etc., en el territorio nacional<sup>93</sup>.

En el caso que nos incumbe, el ordenamiento jurídico español también hacer referencia del agotamiento de los derechos de marcas en su Ley 17/2001 de Marcas, específicamente en el artículo 36, que establece que el titular de una marca que ha puesto en venta su producto en el Espacio Económico Europeo (en adelante EEE), no podrá entorpecer

<sup>91</sup> CORDERO ÁLVAREZ, C.I. “El Agotamiento de los Derechos de la Propiedad Intelectual de Patentes y Marcas. en materia de Salud Pública, a la Luz de la OMC y la UE”, SABERES, *Revista de estudios jurídicos, económicos y sociales*, Vol. nº 4, Madrid, España, 2006. Pág. 10.

<sup>92</sup> CASADO CERVIÑO, A., *El Sistema Comunitario de Marcas: Norma, Jurisprudencia y Práctica*, E.D. Lex Nova, 1ª e.d., Valladolid, España, 2000. Pág. 255.

<sup>93</sup> REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el *Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual*, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia, publicado en el BOE nº 97 del 22 de abril de 1996, entrando en vigor el 23 de abril de 1996. - **Art. 19.2.-** “Cuando la distribución se efectúe mediante venta u otro título de transmisión de la propiedad, en el ámbito de la Unión Europea, por el propio titular del derecho o con su consentimiento, este derecho se agotará con la primera, si bien sólo para las ventas y transmisiones de propiedad sucesivas que se realicen en dicho ámbito territorial.”

que ese producto se siga distribuyendo libremente por todo el territorio. En este caso la Ley de Marcas hace relación al EEE al establecer en su preámbulo que se ha extendido el ámbito de aplicación del agotamiento del derecho de marcas, debido a la armonización con las leyes comunitarias<sup>94</sup>.

Otro país que tiene en su ordenamiento interno la figura del agotamiento del derecho de marcas es el Reino Unido, el cual establece en la *Trade Mark Act* de 1994, en su artículo 12, el agotamiento del derecho de la marca registrada, cuando se introduzca el producto en el comercio del Espacio Económico Europeo, por su titular o por un tercero, de forma lícita y con el consentimiento del titular<sup>95</sup>.

Francia, al igual que el Reino Unido, establece que ningún propietario de una marca que haya puesto su producto en el mercado comunitario, podrá prohibir que terceros puedan seguir utilizando su marca, salvo si esta es modificada o alterada, sólo entonces tiene la potestad de ejercer acciones en contra para la defensa de sus derechos exclusivos. Esta disposición aparece en el artículo 15 de la *Loi no 91-7 du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service*<sup>96</sup>.

Por otra parte, la jurisprudencia del TJUE, también hace su aportación en relación al agotamiento nacional, manifestando en el caso *Sebago INC. et Ancienne Maison Dubois et Fil S.A. c. G-B Unic S.A.* que los derechos conferidos por las marcas solo se agotan en

<sup>94</sup> LEY 17/2001, de 7 de diciembre, *de Marcas*, publicado en el BOE nº 294 de 8 de diciembre de 2001, entrando en vigor el 31 de julio de 2002.- **Art. 36.1.-** “Agotamiento del derecho de marca - 1. El derecho conferido por el registro de marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso de la misma para productos comercializados en el Espacio Económico Europeo con dicha marca por el titular o con su consentimiento.”

<sup>95</sup> UNITED KINGDOM LEGISLATURE, July 21, 1994, *Trade Mark Act 1994*, date of entry into force October 31, 1994. **Art. 12.1.-** “A registered trade mark is not infringed by the use of the trade mark in relation to goods which have been put on the market in the European Economic Area under that trade mark by the proprietor or with his consent.”

<sup>96</sup> LOI nº. 91-7 du 4 Janvier 1991, *relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service*, Publié dans JORF n° 5 Janvier 6, 1991, France. - **Art. 15.III.-** “Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté européenne sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement. Toutefois, faculté reste alors ouverte au propriétaire de s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation s'il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l'altération, ultérieurement intervenue, de l'état des produits.” **Art. 15.III.** - “El derecho conferido por la marca no facultará al titular para prohibir su uso en relación con los bienes que han sido puestos en el mercado en la Comunidad con dicha marca por el titular o con su consentimiento. Sin embargo, la opción permanece abierta al titular, para oponerse ningún acto adicional de comercialización si puede demostrar motivos legítimos, especialmente a la modificación o alteración posteriormente intervino, el estado de los productos.”

relación a los productos vinculados a ella, comercializados por el titular o con su consentimiento en el territorio definido por el registro.

Cuando un producto no ha sido comercializado por el titular ni con su consentimiento, el propietario de la marca puede prohibir la comercialización de dichos productos y prohibir la utilización de la marca en ese territorio. Dando el tribunal las pautas para el establecimiento del agotamiento nacional, manifestando que los derechos se agotan con la exposición del producto en el mercado nacional siempre y cuando no exista ninguna alteración que le devuelva al titular su potestad de prohibir el uso de su marca<sup>97</sup>.

Por lo tanto podemos establecer que el agotamiento nacional, se da cuando el titular de la marca introduce en el mercado nacional su producto, limitando el uso de sus derechos exclusivos de prohibir que otros distribuidores dentro del territorio nacional puedan comercializar sus productos, cumpliendo con el principio de libre circulación de mercancías.

Pero como toda regla tiene su excepción, el principio del agotamiento no se escapa a esta norma, ya que cuando el producto no haya sido introducido al mercado nacional con el consentimiento del titular, éste puede ejercer acciones en contra y prohibir la utilización de su marca, utilizando la totalidad de sus derechos exclusivos.

### **2.5.2.- Agotamiento regional**

Este tipo de agotamiento se da cuando el titular de una marca pone por primera vez su producto en el mercado de un país de determinada región, por lo que el agotamiento del derecho se da a nivel regional, es decir, el propietario de la marca no puede evitar que otros distribuidores comercialicen su marca, en cualquier otro país que sea parte de la región a la cual pertenece<sup>98</sup>.

<sup>97</sup> Sentencia del TJUE de 1 de julio de 1999, “*Sebago INC. et Ancienne Maison Dubois et Fil S.A. c. G-B Unic S.A.*”. - Asunto C-173/98. - Según lo establece CASADO CERVIÑO, A., *El Sistema Comunitario de Marcas: Norma, Jurisprudencia y Práctica*, E.D. Lex Nova, 1ª e.d., Valladolid, España, 2000. Pág. 20.

<sup>98</sup> SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, *Propiedad Intelectual y Efectos Jurídicos: El Agotamiento del Derecho*, E.D. Humana-Bogotá, Tomo I, Bogotá, Colombia, 2014. Pág. 15.

Autores como *Colmenero García y Barragán*<sup>99</sup>, manifiestan que el el agotamiento del derecho de marcas regional, es similar al sistema que utiliza la Unión Europea, para el agotamiento comunitario, asunto que se desarrollará más adelante.

### 2.5.3.- Agotamiento internacional

Según la doctrina el agotamiento internacional, es aquel que se da cuando el titular de una marca o con su consentimiento, colocan por primera vez su producto en el mercado de cualquier país del mundo. Cuando esto sucede, el propietario de la marca pierde todo el control que puede ejercer sobre ella y sus futuras comercializaciones, por lo tanto el dueño de los derechos exclusivos ya no puede utilizar ningún medio jurídico para impedir que su producto sea comercializado por terceros en otras partes del mundo<sup>100</sup>.

Debido a la trascendencia que tiene el agotamiento internacional en la economía mundial es necesaria su regulación en diversos textos internacionales, a los cuales se someten voluntariamente los Estados, para que posteriormente puedan incluir las normativas tomadas en esos acuerdos o tratados internacionales en sus ordenamientos jurídicos y aplicarlas en sus territorios. Estos textos internacionales, permiten a cada país decidir el tipo de agotamiento que van a aplicar, dejando la puerta abierta para que puedan emplear el agotamiento internacional<sup>101</sup>.

Los Acuerdos ADPIC<sup>102</sup>, hacen manifestación del agotamiento del derecho, cuando establece en su artículo 7 que ninguna de las disposiciones del acuerdo que tengan relación

<sup>99</sup> COLMENERO GARCÍA, M., “El Agotamiento del Derecho de Marcas, Problemática entorno al Ámbito Territorial del mismo: ¿Agotamiento Comunitario? o ¿Agotamiento Internacional?”, *Revista Jurídica de la Región de Murcia*, nº 35, Murcia, España, 2004. BARRAGÁN, C. y otros, “El Agotamiento del Derecho a la Luz del Derecho Comunitario en la Unión Europea y Comunidad Andina”, *Revista de Propiedad Inmaterial*, nº 16, España, 2012.

<sup>100</sup> ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL, “El Agotamiento de los Derechos a Escala Internacional.” Disponible en la Pág. Web: [http://www.wipo.int/sme/es/ip\\_business/export/international\\_exhaustion.htm](http://www.wipo.int/sme/es/ip_business/export/international_exhaustion.htm) - Visitado el 30 de Junio de 2015.

<sup>101</sup> BARRAGÁN, C. y otros, “El Agotamiento del Derecho a la Luz del Derecho Comunitario en la Unión Europea y Comunidad Andina”, *Revista de Propiedad Inmaterial*, nº 16, España, 2012. Pág. 59.

<sup>102</sup> ACUERDOS ADPIC, *sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio* - Anexo C1- de 15 de abril de 1994. - Art. 7.- “Agotamiento de Derecho - Para los efectos de la solución de diferencias en el marco del presente Acuerdo, a reserva de lo dispuesto en los artículos 3 y 4 no se hará uso de ninguna disposición del presente Acuerdo en relación con la cuestión del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual.”



con los derechos de PI, tendrán relevancia jurídica cuando se trate del agotamiento de derecho de PI, dejando a plena disposición de los Estados aplicar el agotamiento internacional<sup>103</sup>.

Según Vázquez Santamaría<sup>104</sup>, manifiesta que el agotamiento internacional ya se veía regulado en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduanero y Comercio (en adelante GATT, por sus siglas en inglés) pero estaba matizado y su pronunciamiento no era tan expreso como lo es en la actualidad. En el artículo III habla sobre el trato nacional donde se muestran ciertos reflejos sobre este tema, al hacer referencia a que ningún producto proveniente de otros países podría tener un trato menos beneficioso que los productos nacionales, por parte de la leyes nacionales y el mismo mercado nacional<sup>105</sup>.

La problemática surge en el campo de la Unión Europea, ya que existen disposiciones contradictorias entre los EM, ya que unos aplican el agotamiento internacional y otros el agotamiento comunitario.

<sup>103</sup> Existen otros tratados que regula el agotamiento internacional, como es la *Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena*, del 21 de Octubre de 1993 que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial para los países del Pacto Andino (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) cuyo art. 16 dispone el agotamiento internacional. También encontramos el *Anteproyecto de Protocolo de Modificación al Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial* (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua), cuyo art. 28 dispone el agotamiento internacional. Según lo establece COLMENERO GARCÍA, M., “El Agotamiento del Derecho de Marcas, Problemática entorno al Ámbito Territorial del mismo: ¿Agotamiento Comunitario? o ¿Agotamiento Internacional?”, *Revista Jurídica de la Región de Murcia*, nº 35, Murcia, España, 2004. Pág. 74.

<sup>104</sup> VÁSQUEZ SANTAMARÍA, J.E., “El Agotamiento del Derecho de Marcas”, *Opinión Jurídica*, Vol. 6, nº 12, de julio a diciembre, Medellín, Colombia, 2007. - Desde mi punto de vista los estados tienen una regla general, la cual establece que ningún estado que aplique en su ordenamiento jurídico las normativas del GATT, puede evitar que los productos entren y salgan de los países, por lo que deben de evitar colocar trabas a la circulación de dichos productos. Lo que hace referencia al agotamiento de los derechos, ya que estos al no aplicar el agotamiento, se convertiría en un obstáculo para el fiel cumplimiento de los principios generales del GATT; por lo que se hace referencia al agotamiento internacional en la medida que manifiesta que todos los países suscritos al mismo, deben de cumplir con las medida dispuesta en el acuerdo, ya sean estos miembros de la UE o no.

<sup>105</sup> GATT, *Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio*, de 21 de marzo de 1994. **Art. III numeral 1.-** “Las partes contratantes reconocen que los impuestos y otras cargas interiores, así como las leyes, reglamentos y prescripciones que afecten a la venta, la oferta para la venta, la compra, el transporte, la distribución o el uso de productos en el mercado interior y las reglamentaciones cuantitativas interiores que prescriban la mezcla, la transformación o el uso de ciertos productos en cantidades o en proporciones determinadas, no deberían aplicarse a los productos importados o nacionales de manera que se proteja la producción nacional... **Numeral 4.-** Los productos del territorio de toda parte contratante importados en el territorio de cualquier otra parte contratante no deberán recibir un trato menos favorable que el concedido a los productos similares de origen nacional, en lo concerniente a cualquier ley, reglamento o prescripción que afecte a la venta, la oferta para la venta, la compra, el transporte, la distribución y el uso de estos productos en el mercado interior. Las disposiciones de este párrafo no impedirán la aplicación de tarifas diferentes en los transportes interiores, basadas exclusivamente en la utilización económica de los medios de transporte y no en el origen del producto.”

A partir de 1994, que se dio solución a dicho problema, ya que con la firma de los Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, los Estados parte se comprometieron a aplicar el principio del agotamiento comunitario, dejando aun lado el agotamiento internacional, ya que en el artículo 2 del Protocolo 28 del Acuerdo<sup>106</sup>, dicta claramente que en materia de agotamiento de PI se aplicará lo que la jurisprudencia del TJUE manifiesta, con anterioridad a la firma del acuerdo y ciñéndose a las futuras emisiones de la jurisprudencia que haga el tribunal en materia del agotamiento de derechos<sup>107</sup>.

Con esta disposición se tiene entendido que en la Unión Europea el principio que rige es el del agotamiento comunitario, ya que el TJUE, ha manifestado fervientemente en su jurisprudencia que el agotamiento del derecho de marcas se da con la primera comercialización que hace el titular o con su consentimiento en el EEE, excluyendo expresamente el agotamiento internacional<sup>108</sup>.

A parte de la postura tomada por el TJUE en relación al agotamiento de los derechos exclusivos, dentro de la Unión Europea existen otras posturas que se contraponen a la doctrina del tribunal. Como la que tiene la Asociación Europea de Libre Cambio, ahora Asociación Europea de Libre Comercio (en adelante AELC)<sup>109</sup>, quienes están a favor de la aplicación del agotamiento internacional, porque según el sistema adoptado por la asociación, el agotamiento internacional otorga diversos beneficios al EEE. Ya que se beneficiaría la libre circulación de mercancías, al entrar abiertamente las importaciones paralelas en el

<sup>106</sup> ACUERDO EEE sobre *el Espacio Económico Europeo*, de 13 de diciembre de 1993, publicado en el DOCE nº L 1, de 1 de enero de 1994, entrando en vigor el 1 de enero de 1994.- **Protocolo 28. - Art. 2.1.-** “Agotamiento del Derecho.- En la medida en que el agotamiento esté regulado por actos o por jurisprudencia comunitarias, las Partes Contratantes deberán aplicar lo dispuesto en la normativa comunitaria sobre agotamiento de derechos de propiedad intelectual. Sin perjuicio de la evolución futura de la jurisprudencia, la interpretación de esta disposición se efectuará según lo establecido en las resoluciones pertinentes del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas dictadas con anterioridad a la firma del Acuerdo.”

<sup>107</sup> FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, C., *Los Motivos Legítimos que Impiden el Agotamiento de las Marcas*, E.D. Comares, Granada, España, 2005. Pág. 91.

<sup>108</sup> Como por ejemplo el caso *Silhouette International Schmied*, caso *Sebago Inc. vs Ancienne Maison Dubois et Fils Sa y GB Unic. SA*. Sentencias que más adelante se abordarán con mayor profundidad.

<sup>109</sup> *La Asociación Europea de Libre Cambio (AELC)* o Acuerdo Europeo de Libre Comercio (también conocida por sus siglas en inglés EFTA - European Free Trade Association) es un bloque comercial creado el 4 de enero de 1960 por la Convención de Estocolmo como alternativa a la Comunidad Económica Europea (1957) y por los países Austria, Dinamarca, Gran Bretaña, Noruega, Portugal, Suecia y Suiza. Entró en vigor en junio de 1960. En 1961 entró Finlandia, en 1970 Islandia y en 1991 Liechtenstein. La AELC agrupa a los países que prefirieron no ingresar en la Unión Europea. Tiene como objetivo favorecer la expansión económica y la estabilidad financiera de todos sus miembros. Disponible en Pág. Web: <https://es.wikipedia.org>.

territorio europeo, que traerán consigo la baja de los precios de los productos, al crecer potencialmente las ofertas de los productos distribuidos, lo que afectaría positivamente al consumidor; a parte de traer ventajas para la libre competencia y el libre comercio.

La asociación también establece que el principio de agotamiento internacional hace que se cumpla satisfactoriamente la finalidad del derecho de marcas, considerando como función principal de la marca, garantizar al consumidor el origen y la calidad del producto que representa la marca, sin importar, que la marca provenga de diversas partes del mundo<sup>110</sup>.

Independientemente de las diversas opiniones que surjan en la UE, se debe seguir lo que la jurisprudencia del TJUE establece, sin dejar a un lado la aplicación del agotamiento internacional que en palabras del mismo tribunal, sólo podrá ser aplicable cuando existan tratados internacionales que acredite su aplicación en el EEE<sup>111</sup>.

#### **2.5.4.- Agotamiento comunitario**

Como se mencionó en el apartado anterior, el agotamiento comunitario está muy relacionado con el agotamiento regional. Tomando en cuenta que el agotamiento comunitario es aquel que se da cuando el titular de la marca incluye su producto en el mercado de cualquier EM de la Unión Europea, lo que genera la pérdida automática de sus derechos de exclusividad, ya que no puede prohibir que su producto circule libremente por todo el territorio de la Unión.

Como ya se ha manifestado, el agotamiento del derecho surge con la jurisprudencia de los EM. Pero estos no habían adoptado el sistema de agotamiento comunitario desde sus inicios, sino que fue paulatinamente que se desarrolló la doctrina a medida que los EM iban conociendo y profundizando cada vez más el tema.

---

<sup>110</sup> COLMENERO GARCÍA, M., “El Agotamiento del Derecho de Marcas, Problemática entorno al Ámbito Territorial del mismo: ¿Agotamiento Comunitario? o ¿Agotamiento Internacional?”, *Revista Jurídica de la Región de Murcia*, nº 35, Murcia, España, 2004. Pág. 68.

<sup>111</sup> Sentencia del TJUE, de 16 de julio de 1998, *Caso Silhouette International Schmied*. - Asunto C-355/99.

En el año 1964, el TJCE, dictó sentencia en un caso donde el titular de una marca quería prohibir que su producto se comercializara en otros EM. El tribunal expuso que eso era un punto inevitable, ya que si se le concede al propietario de la marca la posibilidad de evitar que se haga la venta de su producto en otros países miembros de la Unión Europea, esto repercutirá gravemente en el cumplimiento de los objetivos de libre circulación de mercancías y de integración económica que busca la comunidad europea. Por lo que, denegó la posibilidad al dueño de la marca de prohibir la venta de sus productos en el territorio comunitario, basándose en que sus derechos sobre la marca se habían agotado en todo el EEE, en el momento en que introdujo su producto al mercado, haciendo referencia por primera vez al agotamiento comunitario<sup>112</sup>.

Posteriormente, el TJUE, dictó sentencia el 22 de junio de 1976, en el caso *Terrapín vs Tenanova*, donde el tribunal volvió a afirmar el sistema del agotamiento comunitario al establecer que el titular de un derecho de PI, no puede acudir a la protección de la legislación nacional para evitar que su producto ya comercializado lícitamente en el mercado continúe su distribución en el resto del mercado comunitario, es decir, que el propietario de una marca no puede solicitar ayuda a la ley nacional, cuando él mismo ha introducido su producto en el comercio, ya que su derecho se agotó en todo el territorio comunitario<sup>113</sup>.

Pero la sentencia emblemática donde el TJUE consolidó el criterio del agotamiento comunitario, dejando afuera la aplicación del agotamiento internacional fue en el caso *Silhouette International Schmied*, donde el tribunal determinó que el agotamiento comunitario era la única opción válida para cumplir con los objetivos impuestos por la Directiva 89/104/CEE, que consiste en salvaguardar el funcionamiento del mercado interior. Por lo tanto, no se puede dejar a interpretación de los EM la decisión del tipo de agotamiento que se aplicará en sus ordenamientos jurídicos, en los casos de productos comercializados por terceros países.

---

<sup>112</sup> Sentencia del TJUE, de 13 de julio de 1964, *Caso Consten and Grundig*. - Asunto C- 56-58/64. El presente caso es de un fabricante de electrodomésticos que intentó impedir por medio de su derecho de exclusividad y otros conexos, que su marca se vendiera en todos los países de la UE. Según SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, *Propiedad Intelectual y Efectos Jurídicos: El Agotamiento del Derecho*, E.D. Humana-Bogotá, Tomo I, Bogotá, Colombia, 2014.

<sup>113</sup> FERNÁNDEZ-NOVOA, C. y otros, *Derecho de Marcas: Legislación. Jurisprudencia Comunitaria*, E.D. Marcial Pons, Madrid, España, 2001. Pág. 553.

Ya que el hecho de que no exista una armonía entre el contenido jurídico de los EM en relación a la aplicación del agotamiento internacional o el agotamiento comunitario en el territorio de la Unión, no debe convertirse en un obstáculo para la libre circulación de mercancías.

En este sentido, es que van los pronunciamientos del TJUE, ya que busca la uniformidad de la legislación de los EM, para esto debe establecer reglas en cuanto al tipo de agotamiento que se aplicará en el EEE, manifestando claramente que será el agotamiento comunitario<sup>114</sup>.

En esta sentencia se hace mención al agotamiento internacional, porque durante mucho tiempo existió en los EM el conflicto de qué tipo de agotamiento deben de aplicar ya que unos Estados aplicaban el agotamiento internacional y otros Estados el comunitario.

El conflicto consistía en la adecuada interpretación del artículo 7 de la Directiva 89/104/CEE de Marcas<sup>115</sup>, ya que no se sabía con claridad si habilitaba a los EM para incorporar en sus ordenamientos jurídicos internos el agotamiento del derecho de marcas internacional o comunitario. A partir de la sentencia *Silhouette*, el TJUE, aclaró completamente esta discusión, manifestando que los EM deben de aplicar el agotamiento comunitario, para aquellos productos comercializados por primera vez por su titular o con su consentimiento en el EEE<sup>116</sup>.

---

<sup>114</sup> Sentencia del TJUE, de 16 de julio de 1998, *Caso Silhouette International Schmied*. - Asunto C-355/99. En este caso es el titular austriaco de una marca de anteojos “Silhouette” quien quiso prohibir la importación en Austria los ejemplares de anteojos que habían sido vendidos a un intermediario en Bulgaria, quien luego las quiso importar en Austria sin el consentimiento del titular del derecho. El lote de anteojos correspondía a unos anteojos pasados de moda y que habían sido vendidos a la sociedad búlgara a bajo costo y con la condición que no fueran re-exportados hacia Austria, sino que fueran comercializados en el mercado de Bulgaria o en países de la Unión Soviética. Según FERNÁNDEZ NÓVOA, C. y otros, *Manual de la Propiedad Industrial*, E.D. Marcial Pons, Madrid, España, 2009.

<sup>115</sup> DIRECTIVA 89/104/CEE, del Consejo de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas, publicada en el DOUE n° L 040 de 11 de febrero de 1989, entrando en vigor el 11 de febrero de 1989. - **Art. 7.1.-** “Agotamiento del derecho conferido por la marca. - 1. El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados en la Comunidad con dicha marca por el titular o con su consentimiento.”

<sup>116</sup> COLMENERO GARCÍA, M., “El Agotamiento del Derecho de Marcas, Problemática entorno al Ámbito Territorial del mismo: ¿Agotamiento Comunitario? o ¿Agotamiento Internacional?”, *Revista Jurídica de la Región de Murcia*, n° 35, Murcia, España, 2004. Pág.70.

En 1999, el TJUE, volvió a dictar sentencia en este ámbito y siendo aún más específico que en el caso *Silhouette*, hablamos del caso *Sebago Inc. vs Ancienne Maison Dubois et Fils Sa y GB Unic. SA*, donde se manifestó: “que el agotamiento de los derechos conferido por la marca sólo tiene lugar cuando los productos han sido comercializados en la Comunidad (en el EEE)”<sup>117</sup>, al establecer el tribunal en su sentencia “*sólo tiene lugar cuando...*” está haciendo un pronunciamiento claro del tipo de agotamiento que se debe aplicar en el territorio comunitario, excluyendo completamente el agotamiento internacional.

Podemos establecer que el agotamiento comunitario, es el que se da cuando el titular de la marca ingresa su producto en el mercado comunitario. Por lo tanto, no puede evitar que su producto sea comercializado en los diferentes EM, ya que la primera comercialización del producto la ha hecho dentro del EEE.

Razón por la cual el agotamiento tendrá que seguir las direcciones que establezca el TJUE en su jurisprudencia tanto pasada como futura, que actualmente sostiene una postura de absoluta aprobación para la aplicación del agotamiento comunitario.

## **2.6.- Motivos legítimos que obstaculizan el agotamiento del derecho de marcas**

El principio del agotamiento del derecho de marcas, surge para frenar los derechos exclusivos del titular, para que este no obstaculice la libre circulación de mercancías utilizando dichos derechos.

Esta limitación, pronto se vio utilizada por tercero que invocando el agotamiento de los derechos exclusivos querían hacer un uso indebido de las marcas. Ante esta situación, el

---

<sup>117</sup> Sentencia del TJUE, de 1 de julio de 1999, *Caso Sebago Inc. vs Ancienne Maison Dubois et Fils Sa y GB Unic. SA*. - Asunto, C-173/98. - Sebago es sociedad titular de las marcas Ducksides y Sebago para la comercialización de zapatos. Demanda a GB que adquiere zapatos portadores de la marca Sebago en El Salvador (lugar donde se ha producido la primera comercialización de zapatos Sebago a través de un licenciario del titular) y los importa al EEE (Bélgica), Sebago y Maison, alegan que ellos no autorizaron la venta de dichos zapatos en el territorio de la Unión, por lo que G-B Unic no tenía derecho a vender los productos con su marca en el territorio comunitario. Según CASADO CERVIÑO, A., *El Sistema Comunitario de Marcas: Norma, Jurisprudencia y Práctica*, E.D. Lex Nova, 1ª e.d., Valladolid, España, 2000. Pág. 273.

legislador comunitario tuvo que plantearse nuevas formas de proteger los derechos exclusivos del titular, incluso cuando estos ya se hubiesen agotado.

Con este nuevo objetivo del legislador comunitario evalúa los diversos intereses que están en juego, para establecer cuáles son los que prevalecen y en qué situaciones. En esta nueva evaluación surgen argumentos donde se le da prioridad a intereses particulares sobre intereses comunitarios, como es el caso donde prevalecen los derechos exclusivos del titular sobre el principio de libre circulación de mercancías. Ya que el objetivo principal es proteger al consumidor y garantizar el origen empresarial del producto que va a adquirir<sup>118</sup>.

Para evitar que terceros hagan uso indebido de las marcas en el comercio, obstaculizando el cumplimiento del objetivo principal, el legislador comunitario dio vida a los motivos que le devuelven los derechos exclusivos al titular de la marca, aun cuando el producto ya fue comercializado en el EEE y sus derechos ya se hayan agotado.

En rasgos generales, los motivos que legitiman al titular de la marca a utilizar nuevamente sus derechos exclusivos según la Directiva 89/104/CEE de Marcas y el Reglamento nº 40/94 de Marcas son: por la modificación o alteración que se haga de la marca después de su comercialización en el EEE<sup>119</sup>.

A parte de estos motivos, la doctrina añade, la falta de consentimiento del titular para incorporar el producto en el mercado, el perjuicio de la reputación e imagen de la marca y la sustitución de la marca del producto original.

<sup>118</sup> FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, C., *Los Motivos Legítimos que Impiden el Agotamiento de las Marcas*, E.D. Comares, Granada, España, 2005. Pág. 116.

<sup>119</sup> DIRECTIVA 89/104/CEE, del Consejo de 21 de diciembre de 1988, *relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas*, publicada en el DOUE nº L 040 de 11 de febrero de 1989, entrando en vigor el 11 de febrero de 1989. **Art. 7.2.-** “El apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los productos se haya modificado o alterado tras su comercialización.”

REGLAMENTO (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, *sobre la Marca Comunitaria*, publicado en el DOUE nº L- 011, de 14 de enero de 1994, entrando en vigor el 24 de enero de 1994.- **Art. 13.2.-** “El apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los productos se haya modificado o alterado tras su comercialización.”

Las circunstancias que legitiman al titular de la marca para usar nuevamente sus derechos exclusivos, responden a la obligación de proteger el principio de libre circulación de mercancías y al mismo tiempo a la necesidad de garantizar el respeto a los derechos de marca del titular, que pueden verse afectados por el principio del agotamiento del derecho.

Para poder garantizar la protección de estos derechos, el titular de la marca debe probar que terceros que utilizan su marca han infringido la normativa comunitaria, demostrando las lesiones causadas a la marca<sup>120</sup>.

En base a lo anterior, el TJUE ha manifestado que existen tres excepciones para el principio de agotamiento del derecho de marcas, que genera la habilitación de los derechos de exclusividad del titular, los cuales son:

- *Sustitución de la marca*: esta excepción surge cuando un importador paralelo, sustituye la marca original del producto por otra, teniendo estas las mismas características, pero diferenciando las en ciertos aspectos. En este sentido, el titular de la marca tiene la potestad de utilizar sus derechos exclusivos para impedir la comercialización de esa marca, si demuestra que la sustitución que se le hace a su marca, perjudica la imagen y reputación de la marca original.

Ante este supuesto el TJUE, hizo su primer pronunciamiento en el caso *Upjohn/Paranova*<sup>121</sup>, relativa al cambio de marca de un medicamento. El planteamiento

---

<sup>120</sup> Op. Cit. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, C., *Los Motivos Legítimos que Impiden el Agotamiento de las Marcas*, Pág. 143.

<sup>121</sup> Sentencia del TJUE, de 12 de octubre de 1999, *Caso Pharmacia & Upjohn S.A. vs. Paranova S.A.* - Asunto C - 379/79. - El caso surge en Dinamarca una empresa de medicamentos Pharmacia & Upjohn S.A., comercializa en toda Europa antibióticos bajo diversas marcas muy similares; Paranova S.A., adquiere un lote de dichos antibióticos, los reenvasa, los reetiqueta y cambia la marca original por otra similar y los introduce en Dinamarca para comercializarlos. Ante esta actuación, Upjohn S.A. demanda a Paranova ante los tribunales daneses, tras haber pasado las instancias correspondientes se hace un planteamiento al TJUE, manifestando la duda si el art. 36 del TCEE, se debería aplicar teniendo en cuenta que la sustitución de la marca es similar a la original, y que esto traería una obstrucción al comercio intracomunitario, si el titular de la marca impide la comercialización de este producto, cuando las condiciones generales de la marca no se ven afectadas. Planteando que con la existencias de nuevos elementos que podrían modificar este planteamiento, como el mayor grado de integración alcanzado por el mercado común, la existencia de nuevas disposiciones legales que regulen este punto, se le cuestionó si las excepciones basadas en el requisito de necesidad deben de aplicarse también al cambio de marca, o debe seguir el lineamiento de permitir el comercio paralelo si se demuestra la intención del titular de partir el mercado.



que utiliza el tribunal para abordar este asunto, versa en el artículo 36 TFUE<sup>122</sup> y el artículo 7.2 de la DM<sup>123</sup>, manifestando que según estos preceptos legales, la restricción de la libre circulación de mercancías se dará siempre y cuando sirva para la protección del contenido esencial del Derecho de Marcas.

Teniendo en cuenta que distinguir un producto con una marca determinada, forma parte de los derechos del titular de la marca, es lógico establecer que dicho titular tiene la potestad de impedir la comercialización de importaciones paralelas que lesionen su marca original.

Pero en esta sentencia el tribunal hace una aclaración, afirmando que este objetivo se cumplirá solamente si los fines del titular de la marca no van dirigidas a la repartición del mercado; caso contrario, el comerciante paralelo puede sustituir la marca cuando resulte objetivamente necesario para introducir la mercancía en el mercado, respetando los límites para no vulnerar los derechos de exclusividad del titular<sup>124</sup>.

- *Reenvasado*: Esta excepción surge cuando un tercero que comercializa la marca, decide cambiar el envase original del producto, con la finalidad de marcar una diferencia entre el producto original y el que se comercializa. Este supuesto habilita al titular de la marca a utilizar su derecho exclusivo y prohibir que se siga comercializando, por dañar la imagen de la marca en el mercado. Continuando con el caso *Up-John/Parnova*, el TJUE manifestó ciertos criterios por los cuales un importador paralelo podía manipular la marca sin llegar a infringir los derechos del

---

<sup>122</sup> TFUE, *Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea* (Versión Consolidada), publicado en el DOUE n° 83 de 30 de marzo 2010, entrando en vigor el 30 mayo de 2010. - **Art. 36** - “Las disposiciones de los artículos 34 y 35 no serán obstáculo para las prohibiciones o restricciones a la importación, exportación o tránsito justificadas por razones de orden público, moralidad y seguridad públicas, protección de la salud y vida de las personas y animales, preservación de los vegetales, protección del patrimonio artístico, histórico o arqueológico nacional o protección de la propiedad industrial y comercial. No obstante, tales prohibiciones o restricciones no deberán constituir un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros.”

<sup>123</sup> DIRECTIVA 2008/95/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, *relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas*, publicado en el DOUE n° 299 de 8 de noviembre de 2008, entrando en vigor el 28 de noviembre de 2008. - **Art. 7.2.** - “El apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los productos se haya modificado o alterado tras su comercialización.”

<sup>124</sup> MARTÍN MUÑOZ, A.J., *El Llamado Comercio Paralelo en el Derecho Mercantil Europeo*, E.D. Comillas, Madrid, España, 2001. Pág. 191.

titular. Alguno de estos supuestos son: que el reenvasado sea necesario para introducir el producto al mercado y que respete las garantías que van dirigidas a proteger los derechos exclusivos del titular de la marca.

Ante estos criterios, surge la pregunta ¿qué debemos entender por necesarios para introducirlos al mercado? y ¿qué garantías debe respetar el comerciante paralelo?. Debido a este cuestionamiento el tribunal manifestó que existe necesidad de modificar el envase portador de la marca cuando hayan requerimientos especiales por un Estado para ingresar el producto en el mercado. Por ejemplo, los medicamentos, algunos Estados mantienen políticas de control de las cantidades de medicamentos por envase, por lo que es necesario cambiar el envasado para que pueda cumplir las normas de control de cantidad.

Cuando surja alguna circunstancia que posibilite la modificación del envasado de la marca, entonces el vendedor independiente debe garantizar que las condiciones del producto original no se verán perjudicadas. Debe seguir los requisitos que establece el titular de la marca para su reenvasado, dando una muestra del envase, para que el titular de la marca lo autorice. Para este proceso el importador paralelo debe informar al titular quien es el responsable del reenvasado, para que este sepa a quién dirigirse en caso de infracciones.

Con esta prerrogativa, no quiere decir que el importador puede hacer todas las modificaciones que el desee, solamente puede realizar aquellas modificaciones que sean imprescindible para el cumplimiento de los parámetros de las políticas del Estado. Esta manipulación debe evitar generar confusión en el consumidor, ya que se debe garantizar a toda costa la certeza del origen empresarial del producto<sup>125</sup>.

- *Reetiquetado*: Esta excepción versa en la manipulación de algunos datos característicos e importantes del etiquetado de la marca, como pueden ser cambio en alguna palabra de la marca o etiquetado, supresión de datos importantes del producto como fechas, procedencia, denominaciones etc.

---

<sup>125</sup> FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, C., *Los Motivos Legítimos que Impiden el Agotamiento de las Marcas*, E.D. Comares, Granada, España, 2005. Pág. 144.

El TJUE, hace referencia a este supuesto en el caso *First Loendersloot vs George Ballantine and Son Ltd.*<sup>126</sup>, en esta sentencia el tribunal sostiene los mismos requisitos generales que con el reenvasado, es decir, que la modificación sea necesaria y que garantice los derechos del titular. Pero los criterios específicos de estos preceptos varían, el tribunal establece que el requisito de necesidad trae consigo obligación de protección de la fuentes de suministro del comercio paralelo y no en cumplir requisitos para la introducción del producto en el mercado, de ser así, no se justifica en nada el reetiquetado, ya que con agregar los requisitos que faltan en un adhesivo bastaría.

El cambio de criterios se basa, en reconocer que la finalidad del titular de la marca al establecer un número de identificación en el producto es el control del mismo, reduciendo de esta manera la posibilidad de la existencia de importaciones paralelas, obstruyendo el flujo de las mercancías en el mercado. Si el titular demostrara que la finalidad de esa identificación es otra, cómo evitar la falsificación del producto, controlar los productos dañados, etc. cabría la posibilidad de que pueda impedir la comercialización del producto que ha sido reetiquetado.

Según la postura del tribunal, el reetiquetado únicamente puede dañar la imagen y reputación de la marca. Por lo tanto, busca la defensa de todos lo elementos vulnerables de la marca, como símbolo que garantiza la protección de los derechos exclusivos del titular de la marca.

Razón por la cual, el tribunal considera obligatorio que el titular de la marca apruebe el reetiquetado y establezca los términos en como debe realizarse, evitando así perjuicios a la imagen de la marca<sup>127</sup>.

---

<sup>126</sup> Sentencia del TJUE del 11 de noviembre de 1997, *Caso First Loendersloot vs George Ballantine and Son Ltd.* - Asunto - 1997, I-6227. - El Caso trata de una distribuidora que es First Loendersloot, que tiene como clientes a diversos comerciantes paralelos. George Ballantine and Son Ltd. es el competidor de esta distribuidora junto con otras sociedades más, que tienen su sede en Escocia y Gran Bretaña, dichas sociedades se dedica a la producción de bebidas alcohólicas, especializándose en whisky. La forma de etiquetar de estas sociedades consiste en colocar la marca y sus características más un número de identificación de cada producto. La empresa Loendersloot, reenvasaba el producto omitiendo el número de identificación del producto y en ocasiones sustituye el nombre el titular por el del vendedor paralelo.

<sup>127</sup> MARTÍN MUÑOZ, A.J., *El Llamado Comercio Paralelo en el Derecho Mercantil Europeo*, E.D. Comillas, Madrid, España, 2001. Pág. 189.



## **CAPÍTULO III: EL AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE MARCAS EN LA UNIÓN EUROPEA.**

*Sumario: 3.1.- Evolución histórica de la legislación Europea en materia del agotamiento del derecho de marcas; 3.2.- Acuerdos y Tratados que regulan el agotamiento del derecho de marcas: 3.2.1.- Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE); 3.2.2.- Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (AEEE); 3.3.- Reglamento (CE) n° 207/2009 del Consejo de 26 de febrero de 2009, sobre la Marca Comunitaria; 3.4.- Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas; 3.5.- Sentencias del Tribunal de Justicia que marcaron un precedente en el área del agotamiento del derecho de marcas.*

### **3.1.- Evolución histórica de la legislación Europea en materia del agotamiento del derecho de marcas.**

Como hemos mencionado en el capítulo anterior, el agotamiento del derecho de marcas surgió por la jurisprudencia de los EM, pero a lo largo de la historia, la legislación sobre este principio también tuvo una interesante evolución, para que llegara a regularse de la forma en como ahora lo conocemos.

Los principales antecedentes comunitarios que dieron luz verde a las futuras disposiciones legales fueron: el Anteproyecto de Convenio sobre el Derecho Europeo de Marcas, el Memorándum sobre la Creación de una Marca Comunitaria, la Propuesta de Reglamento Sobre la Marca Comunitario, que concluyeron con la creación del Reglamento N°40/94, sobre la Marca Comunitaria; en este apartado nos dedicaremos a describir brevemente estas normas legales y su evolución en relación al agotamiento del derecho de marcas.

El *Anteproyecto de Convenio sobre el Derecho Europeo de Marcas* fue creado en 1964, por una comisión de expertos designada por la Comisión Económica Europea (en adelante CEE), para que creara un texto legal que regulara un aspecto del Derecho que iba en crecimiento y que afectaba cada vez más el comercio europeo, como lo era el Derecho de Marcas.

Este anteproyecto fue creado por dos motivos, primero, para que sirviera como medio para la eliminación de las fronteras entre las naciones en el área de Propiedad Intelectual y segundo, para que se buscara una forma de proteger los derechos exclusivos en todo el territorio de la Comunidad Europea.

Increíblemente a pesar de la relativa urgencia de las disposición legal, fue publicada hasta 1973, debido a problemas políticos de la época. Después de su publicación, los diferentes Estados enviaron a la CEE sus observaciones, concluyendo en la gran necesidad de legislar esta parte del Derecho y que el Anteproyecto sería el punto de partida para una adecuada regulación<sup>128</sup>.

Desde los inicios de la regulación del Derecho de Marcas, el legislador se encargó de tocar todos los puntos relevantes en relación a este derecho, sin dejar atrás el principio de agotamiento del derecho de marcas, que en el anteproyecto se encontraba regulado en el artículo 16, el cual manifestaba, que el titular del derecho no podía interferir en el uso de la marca cuando el producto ya haya sido comercializada en el mercado. En el mismo artículo en su apartado tercero hacía referencia a los motivos que legitiman al titular para utilizar nuevamente sus derechos exclusivos, los cuales eran en el caso de alteración o modificación del producto o de la marca<sup>129</sup>.

Poco tiempo después, surgió el *Memorándum sobre la Creación de una Marca Comunitaria*, el cual fue publicado en 1976. El memorándum fue elaborado por un grupo de trabajo seleccionado por la CEE, para que incorporará las observaciones que se le hicieron al anteproyecto. El Memorándum, continuaba con los objetivos planteados anteriormente, colaborar para garantizar la libre circulación de mercancías y evitar los usos inadecuados de las marcas, para que esta solamente fuera utilizada según sus funciones.

Este nuevo texto traía una serie de modificaciones, como el cambio del término “marca europea” por “marca comunitaria”, sugiriendo que en el futuro el texto legal que regule esta materia debería ir contemplado como un reglamento comunitario. También sugiere la creación de una directiva comunitaria que se encargue de armonizar y unificar las

---

<sup>128</sup> FERNÁNDEZ NÓVOA, C, *El Sistema Comunitario de Marcas*, E.D. Montecorvo, Madrid, España, 1995. Pág. 122.

<sup>129</sup> Ibidem.

legislaciones de los EM, para evitar contradicciones entre una legislación y otra, y evitar obstaculizaciones al libre tránsito de los productos en el mercado comunitario. El memorándum es considerado por algunos autores<sup>130</sup>, como un elemento trascendental para la evolución del Derecho de Marcas, ya que en sus preceptos legales están las bases en la que descansa el Derecho de Marcas actual<sup>131</sup>.

En cuanto al principio del agotamiento del derecho de marcas, el memorándum lo regula exactamente en las mismas condiciones que lo hacía el anteproyecto.

En 1980, la CEE volvió a nombrar al mismo grupo de trabajo que redactó el memorándum para que hicieran un estudio sobre la posibilidad de que se regulará de forma armonizada el Derecho de Marcas en toda la CE. En aquellos tiempos se dudaba que la UE tuviera la potestad de crear un nuevo sistema jurídico para legislar todo el territorio europeo. Este grupo de trabajo publicó un documento en el cual se exponía las razones por las cuales la CEE, podría crear un nuevo sistema jurídico, ya que este serviría para el reforzamiento del mercado común y la protección de los productos que estén distinguido por una marca, este documento es conocido como *The Need for a European Trade Mark System: Competence of the European Community to Create One*<sup>132</sup>.

Después de un exhaustivo estudio sobre las potestades de la CEE para la creación de un nuevo sistema jurídico, se llegó a la conclusión que si la CEE obedecía los principios establecido en el TCCE, en relación a la protección de todas las potestades y derechos que manifiesta el tratado, entonces la CEE estaba habilitada para poder crear un nuevo sistema jurídico, con lo cual, el 25 de noviembre de 1980 se publicó la *Propuesta del Reglamento sobre la Marca Comunitaria*.

Dicha propuesta la integran 127 artículos, los cuales recogían las observaciones realizadas a los dos textos legales anteriores, además de contar con la exposición de motivos

<sup>130</sup> Autores como FERNÁNDEZ NÓVOA, C; GÓMEZ SÁNCHEZ, D.; MARTÍN MUÑOZ, A.; CASADO CERVIÑO, A., etc.

<sup>131</sup> GÓMEZ SÁNCHEZ, D., *La Infracción de la Marca Comunitaria: Problema de Coexistencia con los Derechos Nacionales*, E.D. Marcial Pons, Madrid, España, 2011. Pág. 27.

<sup>132</sup> COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, *The Need for a European Trade Mark System. Competence of the European Community to create one*, Brussels, October 1979. Texto que se encuentra establecido según GÓMEZ SÁNCHEZ, D., *La Infracción de la Marca Comunitaria: Problema de Coexistencia con los Derechos Nacionales*, E.D. Marcial Pons, Madrid, España, 2011. Pág. 28.

idéntica a la de el Memorándum. Entre los objetivos que sumaba esta propuesta, estaba el de evitar que la actividad económica de la comunidad se viera falseada y estropeada por el mal uso de los derechos exclusivos de las marcas, al mismo tiempo que se debe proteger las marcas de usos inadecuados.

Otro de los grandes avances que se logró con la propuesta, fue que el cumplimiento de estos objetivos puede realizarse con la implementación de una serie de procedimiento judiciales y administrativos que llevarán a cabo por medio de oficinas e instituciones especializadas en la materia<sup>133</sup>.

El principio del agotamiento del derecho es otra de las novedades de la propuesta del reglamento, que se regula en el artículo 11, estableciendo que el titular del derecho no puede impedir que terceros utilicen su marca, cuando ya ha sido introducida en el comercio comunitario; la novedad se observa en las excepciones del agotamiento de marcas, ya que amplía los motivos con los cuales el titular puede usar sus derechos exclusivos.

Haciendo referencia a la modificación y alteración del producto o la marca como motivos legítimos para el uso de esos derechos, pero también incluye los productos reenvasados por terceros, ya que si no es necesario para el producto o si daña la imagen de la marca, entonces el titular puede oponerse a su comercialización. En este sentido el artículo hace una aclaración, que si se demuestra que el titular con esas prácticas quiere obstaculizar el mercado, no podrá hacer uso de sus derechos; también manifiesta que si en caso de habilitarse el reenvasado éste debe ser autorizado por el titular, para que el esté garantice que no se lesiona la imagen del producto en el mercado<sup>134</sup>.

Posteriormente el 6 de diciembre de 1993, se aprueba el *Reglamento n° 40/94, sobre la Marca Comunitaria*, el cual fue publicado el 14 de enero de 1994. Este fue el primer texto jurídico legalizado que regulaba el Derecho de Marcas, convirtiéndose en uno de los elemento más importantes en el ámbito jurídico sobre el Derecho de Marcas.

<sup>133</sup> Op. Cit. GÓMEZ SÁNCHEZ, D., *La Infracción de la Marca Comunitaria: Problema de Coexistencia con los Derechos Nacionales*. Pág. 30

<sup>134</sup> FERNÁNDEZ NÓVOA, C, *El Sistema Comunitario de Marcas*, E.D. Montecorvo, Madrid, España, 1995. Pág. 223.



El Reglamento al igual que los preceptos anteriores regula el agotamiento del derecho, en su artículo 13, pero retoma la postura expuesta por el Memorándum y el Anteproyecto, decretando como disposición definitiva que el agotamiento del derecho surge cuando el titular comercializa por primera vez su producto en cualquier parte del territorio de la Comunidad, según lo establece el apartado segundo de mismo artículo.

En relación a los motivos que legitiman al titular para la utilización de sus derechos, el reglamento acorta y sintetiza los términos en comparación al planteamiento brindado en la propuesta del reglamento. Se resume en que el titular podrá prohibir la comercialización de su marca cuanto esta haya sido modificada o alterada dañando sus funciones principales, dejando así, clara la forma en como el agotamiento de los derechos exclusivos se debe aplicar<sup>135</sup>.

### **3.2.- Acuerdos y Tratados que regulan el agotamiento del derecho de marcas**

Como ya hemos visto, la regulación del principio del agotamiento del derecho de marcas ha venido evolucionando a lo largo de los años, para lograr tener una legislación especializada en la materia que oriente la aplicación del principio. Pero la regulación del agotamiento del derecho no solo se ve en los reglamentos y en las directivas de la Unión Europea, sino que también se manifiesta en diversos acuerdos y tratados que tienen relación con el Derecho de Marcas, que se ven en la necesidad de legislar dicho principio. En este epígrafe haremos mención de los acuerdos y tratados más relevantes donde se hace referencia al principio del agotamiento del derecho de marcas.

---

<sup>135</sup> REGLAMENTO (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, *sobre la Marca Comunitaria*, publicado en el DOUE n°. L- 011, de 14 de enero de 1994, entrando en vigor el 24 de enero de 1994. - **Art. 13** - “1. El derecho conferido por la marca comunitaria no permitirá a su titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados en la Comunidad bajo esa marca por el titular o con su consentimiento. 2. El apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los productos se haya modificado o alterado tras su comercialización.”

### 3.2.1.-Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)

La relación que tiene el TFUE con el principio del agotamiento del derecho de marcas es trascendental, ya que en él se marcan las pautas que dieron origen al agotamiento del derecho, como lo es la libre circulación de mercancías y el mercado común.

Uno de los objetivos principales del tratado es realizar todas las disposiciones legales necesarias para salvaguardar la libre circulación de mercancías en el mercado comunitario. Por lo tanto, éste tiene la autoridad de adoptar todas las medidas que sean beneficiosas para garantizar estos principios, también está en la obligación de crear las condiciones adecuadas para orientar a los diversos sectores que pueden llegar a afectar el funcionamiento de estos principios esenciales.

Entre estas medidas encontramos al principio del agotamiento de los derechos, que es consecuencia de lo que dispone el artículo 28 y 30 del tratado, ya que en ellos se hace referencia a que los EM no deben ejercer ninguna actuación que vaya en contra de la unión aduanera, ni de la libre circulación de mercancías<sup>136</sup>.

Los EM al adoptar el principio del agotamiento del derecho de marcas, están favoreciendo y cumpliendo con estas disposiciones, ya que al agotarse los derechos del titular de la marca, ayuda a que exista una mayor fluidez en la circulación de mercancías, lo que va contribuyendo a consolidar poco a poco el mercado común.

Otros preceptos legales que va muy relacionado con el agotamiento del derecho de marcas son los artículos 34 y 35, en estos se hace una prohibición a los EM de imponer medidas cuantitativas o cualitativas que puedan impedir las importaciones y exportaciones de

---

<sup>136</sup> TFUE, *Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea* (Versión Consolidada), publicado en el DOUE n° 83 de 30 de marzo 2010, entrando en vigor el 30 mayo de 2010. - **Art. 28 - 1.** “La Unión comprenderá una unión aduanera, que abarcará la totalidad de los intercambios de mercancías y que implicará la prohibición, entre los Estados Miembros, de los derechos de aduana de importación y exportación y de cualesquiera exacciones de efecto equivalente, así como la adopción de un arancel aduanero común en sus relaciones con terceros países. 2. Las disposiciones del artículo 30 y las del capítulo 3 del presente título se aplicarán a los productos originarios de los Estados Miembros y a los productos procedentes de terceros países que se encuentren en libre práctica en los Estados Miembros.

**Art.30** - Quedarán prohibidos entre los Estados Miembros los derechos de aduana de importación y exportación o exacciones de efecto equivalente. Esta prohibición se aplicará también a los derechos de aduana de carácter fiscal.”

productos entre los mercados de los países miembros. Recordemos que el agotamiento de los derechos exclusivos del titular, permite que terceros puedan utilizar el producto cuando este ya ha sido introducido en el comercio, herramienta que facilita el tráfico de mercancías en la Unión<sup>137</sup>.

Si el agotamiento del derecho no se produjera, esto sería una clara restricción a las exportaciones e importaciones dentro de la UE. Porque el titular de la marca impediría que terceros utilicen su producto cuando no fuesen autorizados por él, convirtiéndose en un impedimento para el flujo continuo de mercancías. Lo que ocasionaría que el mercado fuera controlado por pocos comerciantes que tengan su producto en el mercado y que manejen la competencia de acuerdo a su beneficio. Razón por la cual, los EM aplican el agotamiento del derecho para resguardar los derechos del titular y que los comerciantes no se vean afectados por unos cuantos que ejercen arbitrariamente su poder dentro del mercado.

Por lo tanto, en el TFUE no se ve plasmado expresamente el principio del agotamiento del derecho, sino que se recoge en dicho texto las fuentes de donde procede dicho principio, razón por la cual se evidencia la importancia del TFUE en el agotamiento del derecho de marcas.

### 3.2.2.- Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (AEEE)

Al igual que el TFUE, el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo tiene una gran relación con el agotamiento del derecho de marcas. Este acuerdo tiene por objetivo crear condiciones homogéneas que sirvan para reforzar la libre circulación de mercancías y el mercado interior entre las partes contratantes, en igualdad de condiciones<sup>138</sup>; razón por la

<sup>137</sup> TFUE, *Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea* (Versión Consolidada), publicado en el DOUE n° 83 de 30 de marzo 2010, entrando en vigor el 30 mayo de 2010.- **Art. 34** - “Quedarán prohibidas entre los Estados Miembros las restricciones cuantitativas a la importación, así como todas las medidas de efecto equivalente.

**Art. 35** - Quedarán prohibidas entre los Estados Miembros las restricciones cuantitativas a la exportación, así como todas las medidas de efecto equivalente.”

<sup>138</sup> Se hace referencia a Partes Contratantes, porque el AEEE, fue realizado entre los Estados Miembro de la Comunidad Europea y un conjunto de países que no pertenecen a la comunidad, pero buscaban los mismos objetivos que la Comunidad Europea, la consolidación de un espacio libre de barrera económicas, políticas y jurídicas que permitan la completa integración de los Estados. Estos países que no pertenecen a la Comunidad Europea, son miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), que fue la otra

cual, es de suma importancia para el agotamiento del derecho, ya que establece algunas pautas a seguir para su aplicación.

A diferencia del TFUE, este acuerdo si regula expresamente el agotamiento del derecho de marcas, por medio del Protocolo nº 28, exactamente en el artículo 2, estableciendo que el agotamiento del derecho se regirá de acuerdo a las diversas disposiciones que emita la jurisprudencia del TJUE, ya que este es el encargado de contemplar la evolución en la práctica de este principio. Por lo tanto todo derecho de Propiedad Industrial que se someta al acuerdo y que ejerza su actividad en el EEE, estará sujeto a las medidas actuales y futuras que emita el TJUE<sup>139</sup>.

Este artículo hace mención que las partes contratantes también se someterán a la jurisprudencia que el tribunal haya dictado con anterioridad a la entrada en vigor de dicho acuerdo, marcando con este punto la importancias de la aplicación del principio con relación a lo que dicta el tribunal.

Esta aclaración se hace debido a que en el año de creación del AEEE aún no existía una normativa concreta que regulará el Derecho de Marcas. Por lo tanto los únicos textos legales que regulaban debidamente el principio del agotamiento del derecho de marcas eran los establecidos en la jurisprudencia del TJUE<sup>140</sup>.

---

parte contratante en el AEEE.

<sup>139</sup> ACUERDO EEE sobre *el Espacio Económico Europeo*, de 13 de diciembre de 1993, publicado en el DOCE nº L 1, de 1 de enero de 1994, entrando en vigor el 1 de enero de 1994. - **Protocolo nº 28 - Art. 2.1** - “ En la medida en que el agotamiento esté regulado por actos o por jurisprudencia comunitarias, las Partes Contratantes deberán aplicar lo dispuesto en la normativa comunitaria sobre agotamiento de derechos de propiedad intelectual. Sin perjuicio de la evolución futura de la jurisprudencia, la interpretación de esta disposición se efectuará según lo establecido en las resoluciones pertinentes del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas dictadas con anterioridad a la firma del Acuerdo.”

<sup>140</sup> El AEEE, fue creado en Oporto en mayo de 1992, tras un largo proceso fue firmado en diciembre de 1993 y publicado en el año de 1994; mientras que el primer Reglamento sobre el Derecho de Marcas se crea en 1994.

### **3.3.- Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo de 26 de febrero de 2009, sobre la Marca Comunitaria.**

Este reglamento surgió debido a las constantes modificaciones que había sufrido el Reglamento nº 40/94, sobre la Marca Comunitaria. Por lo que el legislador comunitario se vio en la obligación de crear un nuevo precepto legal para consolidar las diversas modificaciones y clarificar todas las disposiciones del reglamento; razón por la cual se le dio vida a este nuevo Reglamento sobre la Marca Comunitaria (en adelante RMC).

El nuevo RMC también regula el principio del agotamiento del derecho de marcas, haciendo énfasis en que los derechos exclusivos del titular de la marca se agotaran automáticamente cuando el producto representado por la marca sea introducido al comercio en algún mercado de cualquier EM.

Pero según el RMC el agotamiento de los derechos del titular también tienen sus límites; los cuales renacerán cuando en el transcurso del proceso de comercialización un tercer haga mal uso del producto o de la marca, ya sea modificando o alterando cualquiera de sus funciones principales y si, como consecuencia surja algún daño a la imagen o reputación de la marca en el mercado, el titular puede prohibir la reproducción de dichas actividades<sup>141</sup>.

Es claro que de las diversas reformas que sufrió el Reglamento nº 40/94, ninguna de estas modificaciones tuvo como objetivo cambiar lo ya establecido sobre el agotamiento del derecho de marcas, ya que el Reglamento nº 207/2009 contempla el principio en los mismo términos que se establece en el Reglamento anterior. Haciendo referencia a las disposiciones que regulan el agotamiento del derecho están teniendo resultado, debido a que desde el año 1994 hasta la fecha no se ha producido alguna reforma que sea significativa para su futura aplicación.

---

<sup>141</sup> REGLAMENTO (CE) nº 207/2009, del Consejo de 26 de febrero de 2009, *sobre la Marca Comunitaria*, publicado en el DOUE nº L-78/, de 24 de marzo de 2009, entrando en vigor el 22 de abril de 2009. - **Art. 13** “1. El derecho conferido por la marca comunitaria no permitirá a su titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados en la Comunidad bajo esa marca por el titular o con su consentimiento. 2. El apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los productos se haya modificado o alterado tras su comercialización.”

**3.4.- Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.**

La primera directiva que reguló el Derecho de Marcas fue la Directiva 89/104/CEE. La cual fue creada para superar los obstáculos que impidan la libre circulación de mercancías, y los posibles falseamientos de las condiciones de competencia en el mercado común. Por esta razón, el legislador comunitario se vio en la necesidad de crear un documento que armonice las políticas internas de cada EM, para que estas no sean una barrera para el cumplimiento de los principios<sup>142</sup>.

Los Estados han tenido que adaptar sus ordenamientos jurídicos a los parámetros que establece la Directiva 89/104/CEE, para lograr la unificación requerida; siendo esta una de las mejores pautas tomadas por el Consejo, ya que la respuesta de la mayoría de los EM ha sido favorable, logrando adecuar sus legislaciones sin ningún tipo de complicación.

Debido a los constantes avances de la sociedad, el comercio y otros aspectos que influyen notoriamente en el Derecho de Marcas, el Consejo Europeo ha visto la necesidad de modificar en repetidas ocasiones la Directiva 89/104/CEE, para adaptarla a los incesantes cambios que se producen en la materia. Razón por la cual, se tomó la decisión de crear una nueva directiva que recogiera todas las reformas que se han producido desde 1988. Dando origen a la nueva Directiva nº 2008/95/CE sobre la Marca Comunitaria (en adelante DMC), que fue promulgada el 22 de octubre de 2008, publicada en el DOUE el 8 de noviembre de 2008, entrando en vigor para todos los EM el 28 de noviembre de 2008.

Entre los aspectos que regula la DMC se encuentra el principio del agotamiento de derecho de marcas, que continúa en la misma línea que los textos que le preceden. Marcando como punto de partida, del momento donde se agotan los derechos exclusivos del titular, la comercialización del producto dentro del territorio comunitario, cuando esta introducción haya sido realizada por el titular o por un tercero con su autorización.

---

<sup>142</sup> HONORATO TORREALBA, F. “La Marca No Registrada: Sistema Comunitario Europeo y Derecho Chileno”, *Escuela de derecho*, Santiago, Chile, 2010. Pág.16.

En relación a las causas que habilitan al titular a usar nuevamente sus derechos, desde mi punto de vista, estos motivos se amplían brevemente, ya que en el texto del artículo 7 de la DMC hacer uso de la palabra “en especial”, denota la existencia de otros motivos que no están previsto en el texto, ya que solamente se centra en los más importantes, como es la modificación o alteración de la marca.

Pero a parte de estos motivos existen otros que dan la posibilidad al titular de prohibir la utilización de su marca, ya sea porque incita a error en los consumidores, porque no cumple con las garantías de información que son necesarias para saber la procedencia del producto o porque perjudica la imagen de la marca en el mercado, que es el punto central de la disposición del artículo 7.2 de la DCM<sup>143</sup>.

### **3.5.- Sentencias del Tribunal de Justicia sobre el agotamiento del derecho de marcas (Leading Case)**

En el presente apartado se abordarán cuatro sentencias del TJUE, que son relevantes a la hora de aplicar el principio del agotamiento del derecho de marcas. En dichas sentencias se plantean temas como la aplicación del agotamiento de los derechos, la clase de agotamiento que se debe aplicar en la UE, se plantean cuestiones de cambio de marca, etc., con la finalidad de observar el planteamiento que hace el TJUE en cada caso.

Iniciaremos con el caso “*Peak Holding*”, donde se manifiestan cuestiones sobre la introducción del producto en el mercado; continuaremos con el caso “*Silhouette*”, donde se aborda la cuestión de la aplicación del agotamiento internacional o el agotamiento comunitario; se prosigue con el caso “*Hag I*”, donde se hace referencia a la aplicación del agotamiento en el territorio comunitario; para finalizar con el caso “*Centrafarm*”, el cual plantea los motivos legítimos para impedir el agotamiento del derecho.

---

<sup>143</sup> DIRECTIVA 2008/95/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, *relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas*, publicado en el DOUE nº 299 de 8 de noviembre de 2008, entrando en vigor el 28 de noviembre de 2008. - **Art. 7** - “**1.** El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados en la Comunidad con dicha marca por el titular o con su consentimiento. **2.** El apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los productos se haya modificado o alterado tras su comercialización.”

“Caso: *Peak Holding AB vs Axolin-Elinor AB*”

(Asunto C-16/03, de 30 de noviembre de 2003)

## Antecedentes

*Peak Holding*, sociedad del grupo danés IC-Companys, es titular, entre otras, de la marca *Peak Performance*. El derecho a utilizar dicha marca se cedió a *Peak Performance Production AB* (en adelante *Peak Performance Production*), otra sociedad del citado grupo. Esta empresa fabrica y vende ropa y accesorios designados con dichas marcas en Suecia y en el extranjero.

La sociedad *Axolin-Elinor AB*, que al inicio del litigio se llamaba *Handelskompaniet Factory Outlet i Löddeköpinge AB*, (en adelante *Factory Outlet*), sociedad sueca, se dedicaba a la venta directa, con establecimientos situados en Suecia, de ropa y otros artículos que en gran parte eran productos de marca procedentes de importaciones paralelas, de reimportaciones, o bien eran obtenidos al margen de los circuitos de distribución ordinarios del titular de la marca correspondiente.

*Factory Outlet* comercializó a finales del año 2000 una partida de aproximadamente 25.000 prendas de vestir de la marca *Peak Performance*, tras haber publicado en la prensa diversos anuncios en los que ofrecía tales artículos a mitad de precio. Artículos que procedían de las colecciones de *Peak Performance Production* de los años 1996 a 1998, los cuales habían sido fabricados fuera del EEE por cuenta de la citada sociedad y fueron importados en el EEE para su venta.

Según *Factory Outlet*, entre 1996 y 1998 la ropa se puso a la venta en establecimientos pertenecientes a revendedores independientes, mientras que, según *Peak Holding*, se comercializó en las tiendas de *Peak Performance Production*<sup>144</sup>.

El 9 de octubre de 2000, *Peak Holding* inició un proceso ante el *Lunds Tingsrätt* (Suecia) alegando que la forma de comercialización elegida por *Factory Outlet*, en especial,

---

<sup>144</sup> Sentencia del TJUE, de 30 de noviembre de 2003, *Caso: Peak Holding AB vs Axolin-Elinor AB*. - Asunto C - 16-03.



sus anuncios publicitarios, lesionaba sus derechos de marca. *Peak Holding* solicitaba a dicho órgano jurisdiccional que condenara a *Factory Outlet* a pagar una indemnización por daños y perjuicios, que le prohibiera comercializar, vender ropa y otros artículos procedentes de la partida de que se trata y que ordenara la destrucción de dichos productos.

*Factory Outlet* solicitó que se desestimara la demanda, ya que sostenía que los productos controvertidos habían sido comercializados en el EEE por *Peak Holding*, de modo que ésta no tenía derecho a prohibir la utilización de la marca en el momento de la venta de los artículos.

El *Lunds Tingsrätt* desestimó la demanda al considerar que, efectivamente, los productos habían sido comercializados al haberse puesto a disposición de los consumidores finales en el EEE y que el derecho que confiere la marca no había podido restablecerse posteriormente. *Peak Holding* interpuso un recurso de apelación contra la sentencia del *Lunds Tingsrätt* ante el órgano jurisdiccional remitente.

### **Cuestiones planteadas al TJUE** <sup>145</sup>

El *Hovrätten över Skåne och Blekinge* decidió suspender el procedimiento, al considerar que la resolución del litigio entre *Peak Holding* y *Axolin-Elinor* requiere la interpretación del término «comercializados» que figura en el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 89/104/CEE. Planteando al tribunal las siguientes cuestiones:

- ¿Debe considerarse que unos productos han sido comercializados cuando el titular de la marca: a) los ha importado al mercado común, pagando los derechos de aduana, con la intención de venderlos en él; b) los ha puesto a la venta en sus propios establecimientos o en los de empresas del mismo grupo dentro del mercado común, pero no se ha llegado a producirse la venta de los productos?
- Si unos productos han sido comercializados de acuerdo con alguna de las alternativas anteriores y se han agotado por ello los derechos de marca sin que los productos se

---

<sup>145</sup> Sentencia del TJUE, de 30 de noviembre de 2003, *Caso: Peak Holding AB vs Axolin-Elinor AB*. - Asunto C - 16-03.

hayan llegado a vender, ¿puede el titular de una marca poner fin al agotamiento de sus derechos devolviendo los productos al almacén?

- ¿Debe considerarse que unos productos han sido comercializados por haber sido vendidos por el titular de la marca a otra sociedad en el mercado interior si, con ocasión de la venta, el titular de la marca impuso una restricción al comprador en virtud de la cual éste no podía revender los productos en el mercado común?

### Fallo del TJUE

1.- Ante la primera cuestión, el tribunal establece que el hecho de que el titular de un producto que está representado con una marca, quiera importar dicho producto al EEE, con la intención de ofrecerlo y venderlo al público, con este hecho, el titular no está cumpliendo con lo que establece el artículo 7.1. de la Directiva 89/104/CEE. Debido a que a esas acciones no se le puede llamar comercialización, ya que con la mera intención del titular de vender, no está obteniendo ningún lucro de la actividad y por lo tanto la marca no está cumpliendo su función en el mercado. Razón por la cual, el titular de la marca mantiene intactos su derecho exclusivo, pudiendo controlar sus productos y prohibiendo que terceros puedan utilizarlos, ya que su derecho aún no se ha agotado, porque el producto no se ha comercializado<sup>146</sup>.

2.- En respuesta de tercera cuestión<sup>147</sup>, el TJUE manifiesta que según el artículo 7.1 de la Directiva 89/104/CEE, para que exista el agotamiento del derecho en la comercialización de un producto dentro del EEE, es necesario que sea hecho por el titular o con su autorización; si en la relación contractual existente entre un distribuidor y el titular del derecho, se establecen condiciones en cuanto al territorio para la reventa o importación del producto, la parte debe cumplir estas condiciones, de no hacerlo el producto no estaría siendo comercializado con el

<sup>146</sup> DIRECTIVA 89/104/CEE, del Consejo de 21 de diciembre de 1988, *relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas*, publicada en el DOUE nº L 040 de 11 de febrero de 1989, entrando en vigor el 11 de febrero de 1989.- **Art. 7 - “Agotamiento del derecho conferido por la marca.—1.** El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados en la Comunidad con dicha marca por el titular o con su consentimiento. **2.** El apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los productos se haya modificado o alterado tras su comercialización.”

<sup>147</sup> El TJUE pasa a responder directamente a la tercera cuestión, debido a que según el planteamiento del tribunal, la segunda cuestión se daría solo si la respuesta a la primera cuestión fuese positiva, como no lo es, el TJUE se abstiene de hacer comentarios en relación a la misma.

consentimiento del titular, ya que este no ha autorizado dichas actividades, teniendo la potestad de prohibir que se siga comercializando dicho producto en el mercado comunitario.

### **Comentario**

De la conclusión a la que se llega en la sentencia, podemos establecer que la comercialización de un producto se da únicamente cuando el titular obtiene un beneficio de dicha actividad, es decir, que el producto ha llegado a un consumidor final y que éste, ha generado ingresos que se traducen en ganancias para el titular del producto.

Por otro lado, la comercialización también se da cuando la marca que representa el producto cumple con sus funciones, de representación, de ser reconocida por los consumidores, etc. Si estas circunstancias no se dan no puede existir la comercialización de un producto.

En cuanto al agotamiento del derecho, este se produce cuando se comercialice el producto por primera vez en el EEE por el titular o su consentimiento; dejando claro que cualquier tipo de restricción que no sea territorial, afecta únicamente la relación contractual entre las parte, sin tener ningún efecto en el agotamiento del derecho del titular.

Pero cuando la restricción sea territorial y está de pauta para la importación de productos, si no se cumple, entonces si tiene repercusión en el agotamiento del derecho, porque la introducción del producto se ha hecho sin el consentimiento del titular, dando la oportunidad a que utilice sus derechos exclusivos.

*“Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG vs Hartlauer Handelsgesellschaft mbH”*  
(Asunto C-355/96, de 16 de julio de 1998)

**Antecedentes** <sup>148</sup>

*Silhouette International Schmied GmbH* (en adelante *Silhouette*) fabrica gafas de la gama de precios altos. Las comercializa en todo el mundo con la marca *Silhouette*, registrada en Austria y en la mayoría de los países del mundo. En Austria suministra ella misma las gafas a los ópticos, mientras que en los demás Estados dispone de filiales o distribuidores.

*Hartlauer Handelsgesellschaft mbH* (en adelante *Hartlauer*) vende entre otros productos, gafas a través de sus numerosas filiales en Austria y sus bajos precios constituyen su principal reclamo. *Silhouette* no provee a *Hartlauer*, ya que considera que la distribución de sus productos por ésta, que perjudicaría su imagen de fabricante de gafas de moda y de gran calidad.

En octubre de 1995, *Silhouette* vendió 21.000 monturas de gafas anticuadas a la sociedad búlgara, por la cantidad de 261.450 USD. Había encargado a su representante que diera instrucciones a los clientes de vender las monturas de gafas solamente en Bulgaria o en los países de la antigua Unión Soviética y de no exportarlas a otros países.

*Hartlauer* compró estas mercancías y las puso a la venta en Austria a partir de diciembre de 1995. En una campaña de prensa, *Hartlauer* informaba que había conseguido adquirir 21.000 monturas *Silhouette* en el extranjero, a pesar de que ésta no la proveía.

*Silhouette* presentó una demanda de medidas provisionales ante el *Landesgericht Steyr*, con el fin de que se prohibiera a *Hartlauer* poner a la venta en Austria gafas o monturas de gafas que llevaran su marca, ya que éstas no habían sido comercializadas en el territorio del EEE por ella misma o con su consentimiento. Por lo que, no había agotado su derecho de marcas dado que la Directiva 89/104/CEE sólo prevé el agotamiento de tales

---

<sup>148</sup> Sentencia del TJUE, de 16 de julio de 1998, *Caso Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG vs Hartlauer Handelsgesellschaft mbH*. - Asunto C-355/99.

derechos cuando los productos han sido comercializados en el territorio del EEE por el titular de la marca o con su consentimiento.

*Hartlauer* solicitó la desestimación de la demanda alegando que *Silhouette* no había vendido las monturas con la condición de que se excluyera toda reimportación en la Comunidad<sup>149</sup>.

El *Landesgericht Steyr* y en apelación, el *Oberlandesgericht Linz* desestimaron la demanda de *Silhouette*. Esta interpuso un recurso de Revisión ante el *Oberster Gerichtshof*, quien estimó la demanda. En primer lugar, porque el asunto se refería a la reimportación de una mercancía originaria del titular de la marca, que había sido comercializada por éste en un país tercero. Y en segundo lugar, porque la ley austriaca por la que se adaptaba al Derecho nacional el artículo 7 de la Directiva se mencionaba el propósito de dejar a la práctica jurídica la tarea de resolver la cuestión de la validez del principio del agotamiento internacional. Por lo que suspendió el proceso e hizo algunos planteamientos al TJUE.

### **Cuestiones planteadas al TJUE**

El *Oberster Gerichtshof*, planteó al tribunal las siguientes cuestiones:

- ¿Debe interpretarse el apartado 1 del artículo 7 de la Directiva 89/104/CEE en el sentido de que el derecho conferido por la marca permite a su titular prohibir a un tercero la utilización de ésta para productos que han sido comercializados en un Estado que no es Parte Contratante?
- ¿Puede el titular de una marca, basándose únicamente en el apartado 1 del artículo 7 de la Directiva, exigir que el tercero cese la utilización de la marca para productos que han sido comercializados con dicha marca en un Estado que no es Parte Contratante?

---

<sup>149</sup> Sentencia del TJUE, de 16 de julio de 1998, *Caso Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG vs Hartlauer Handelsgesellschaft mbH*. - Asunto C-355/99.

## Fallo del TJUE

1.- En relación a la primera cuestión planteada, el TJUE hace un breve análisis sobre los artículos 5,6,7, de la Directiva 89/104/CEE<sup>150</sup>, para establecer que estos preceptos legales están en completa armonización con las legislaciones nacionales de los EM. Es debido a esta unificación de leyes es que los EM pueden otorgarle a los titulares de las marcas una mayor protección, esto no significa que la Directiva faculte a los Estados a aplicar en sus ordenamientos internos las normas del agotamiento del derecho de marcas, para productos que se comercializan en países no miembros de la UE.

Ya que claramente el TJUE manifiesta en la sentencia que el agotamiento de los derechos exclusivos se da únicamente cuando la primera comercialización del producto se hace dentro del EEE. Agrega que el sentido en que se acoge la Directiva en relación al

<sup>150</sup> DIRECTIVA 89/104/CEE, del Consejo de 21 de diciembre de 1988, *relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas*, publicada en el DOUE n° L 040 de 11 de febrero de 1989, entrando en vigor el 11 de febrero de 1989.- **Art. 5 - Derechos conferidos por la marca.**—  
**1.** La marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico: **a)** de cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada; **b)** de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por la marca y el signo, implique por parte del público un riesgo de confusión, que comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca. **2.** Cualquier Estado miembro podrá así mismo disponer que el titular esté facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta goce de renombre en el Estado miembro y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o; del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos. **3.** Podrá en especial prohibirse, cuando se cumplan las condiciones anunciadas en los apartados 1 y 2: **a)** poner el signo en los productos o en su presentación; **b)** ofrecer productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines y ofrecer o prestar servicios con el signo; **c)** importar productos o exportarlos con el signo; **d)** utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad. **4.** Cuando, con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de las normas necesarias para dar cumplimiento a la presente Directiva, la legislación de dicho Estado no permita prohibir el uso de un signo en las condiciones contempladas en la letra b) del apartado 1 y en el apartado 2, no podrá invocarse el derecho conferido por la marca para impedir que se siga usando dicho signo. **5.** Los apartados 1 a 4 no afectan a las disposiciones aplicables en un Estado miembro relativas a la protección contra el uso de un signo que tenga lugar con fines diversos a los de distinguir los productos o servicios, cuando con el uso de dicho signo realizado sin justa causa se pretenda obtener un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de 1 a marca o se pueda causar perjuicio a los mismos.  
**Art. 6 - Limitación de los efectos de la marca.**—**1.** El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular que prohíba a los terceros el uso, en el tráfico económico: **a)** de su nombre y de su dirección; **b)** de indicaciones relativas a la especie, a la calidad, a la cantidad, a la cantidad, al destino, al valor, al origen geográfico, a la época de la obtención del producto o de la prestación del servicio o a otras características de éstos; **c)** de la marca, cuando sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambios; siempre que este uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial. **2.** El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir a los terceros el uso, en el tráfico económico, de un derecho anterior de ámbito local, cuando tal derecho esté reconocido por las leyes del Estado miembro de que se trate y dentro de los límites del territorio en que esté reconocido.

agotamiento comunitario, es la única forma en que se garantiza plenamente el funcionamiento del mercado interior, debido a que si se aplica otro tipo de agotamiento, esto repercute de forma grave en el principio de libre circulación de mercancías.

En esta sentencia el tribunal deja claro el sentido en que se debe interpretar el artículo 7 de la Directiva, a parte de establecer que el tipo de agotamiento que se debe aplicar es el comunitario, también aclara que el artículo 7 sólo regula la relación comercial existente entre países miembros de la UE, no se encarga de regular las relaciones que tienen los EM con tercero países.

2.- En relación a la segunda cuestión planteada, el TJUE hace referencia a que el tenor del artículo 7.1 de la Directiva 89/104/CEE, se refiere a la limitación del titular de utilizar sus derechos exclusivos para prohibir el uso de su marca, cuando se han cumplido las circunstancias establecidas en el artículo.

También es preciso esclarecer que el texto del artículo 7 no es el medio adecuado para que el titular solicite medidas de cesión de uso de la marca, ya que este precepto legal solamente regula el agotamiento de los derechos del titular, no regula los derechos que tiene el titular de la marca. Por lo tanto, el artículo adecuado sería el artículo 5 de la Directiva; se podría establecer que esta disposición legal le otorga la potestad al titular de solicitar cualquier medida para evitar que terceros vulneren sus derechos exclusivos, siendo obligación de los EM tener a disposición del titular todas las medidas necesarias para salvaguardar sus derechos.

Por lo tanto, establece que sólo refiriéndose al artículo 7.1 de la Directiva, no es un fundamento necesario para que el titular de un derecho pueda obtener medidas que prohíban la utilización de su marca, ya que el titular debe buscar fundamentar su petición tanto con legislación comunitaria como del EM donde se plantee la cuestión<sup>151</sup>.

---

<sup>151</sup> Sentencia del TJUE, de 16 de julio de 1998, *Caso Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG vs Hartlauer Handelsgesellschaft mbH*. - Asunto C-355/99. - Ref. I - 4827.

## Comentario

En esta sentencia el TJUE ha dejado claro que cuando un producto hace su primera comercialización en el territorio de la UE, entonces el agotamiento que debe aplicarse es el comunitario, manifestando que los productos comercializados en terceros países e importados al territorio comunitario no son objeto del artículo 7 de la Directiva 89/104/CEE.

También manifiesta que el titular del derecho de marcas no puede resguardarse en el artículo 7 de la Directiva, para solicitar que un terceros deje de comercializar su marca, sino que debe fundamentar su oposición en base a preceptos legal comunitarios y nacionales. Ya que la única forma en que puede acogerse al artículo 7 es que se cumplan con los supuestos que legitiman al titular a utilizar nuevamente sus derechos exclusivos, siendo estos supuestos de alteración o modificación de la marca.

*“Caso Hag I: Van Zuylen Frères vs Hag AG”  
(Asunto 192/73, de 3 de julio de 1974)*

## Antecedentes <sup>152</sup>

La sociedad *Hag AG de Brême* titular de patentes para el procesamiento de descafeinado del café bruto, la cual fue registrada a su nombre en numerosos países. Sus marcas contenía las palabras “Café Hag” acompañadas de un gráfico que representaba un corazón o un salvavidas. Desde 1908, dichas marcas estuvieron registradas en Bélgica y en el Gran Ducado. Desde 1925, igualmente se registraron en el plano internacional, en Berna, de acuerdo con el Arreglo de Madrid.

En 1927, *Hag* instaló una filial en Bélgica a quien se le cedieron en 1935 las marcas belgas y luxemburguesas de *Hag*. En 1944 a la filial de *Hag* en Bélgica se le confiscó todo su capital por considerarse patrimonio enemigo y posteriormente fue enajenado a la familia *Van Oevelen*.

<sup>152</sup> BARRAGÁN, C. y otros, “El Agotamiento del Derecho a la Luz del Derecho Comunitario en la Unión Europea y Comunidad Andina”, *Revista de Propiedad Inmaterial*, nº 16, España, 2012. Pág. 247.



En 1971, *Hag* Bélgica cedió las marcas *Hag* para Bélgica y Luxemburgo a la sociedad *Van Zuylen Frères*, la cual no elaboraba café descafeinado sino que lo adquiría de *Hag* Bélgica y lo distribuía a través de revendedores.

En 1972, *Hag* que vendía su café en Bélgica bajo la marca “*Decofa*”, comenzó a distribuirlo en Luxemburgo bajo la marca usada en Alemania *Hag*. Ante esto la sociedad *Van Zuylen Frères* demandó a *Hag* por infringir su Derecho de Marca.

Al mismo tiempo un comerciante alemán solicitó autorización para intervenir en el proceso, en aras de defender su derecho a exportar a Luxemburgo productos comprados a *Hag* en Alemania, pues había adquirido los derechos equivalentes como consecuencia de los registros internacionales y en el Benelux efectuados a su nombre después de 1945.

### **Cuestiones presentadas al TJUE <sup>153</sup>**

El tribunal *D'arrondissement de Luxembourg* planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, dos cuestiones prejudiciales relativas a la interpretación de los artículos 5, 30, 36 y 85 del Tratado, en relación con el Derecho de Marcas.

- Determinar si las normas comunitarias sobre la competencia o las relativas a la libre circulación de mercancías prohíben al titular de una marca, que goza de la protección legal en un EM, oponerse a la importación de productos legalmente designados con “la misma marca” en otro EM si, originariamente, ambas marcas pertenecían al mismo titular.?
- Si en el caso anterior, sería de aplicación en el supuesto de que la comercialización del producto se efectuará no por el titular de ésta en el otro EM, sino por un tercero que hubiera adquirido lícitamente el producto en este Estado.?

---

<sup>153</sup> MAYRAS, H, “Conclusiones del Abogado General”, *Caso Van Zuylen Frères vs Hag AG*. - Asunto C-192/73, de 15 de mayo de 1974.

## Fallo del TJUE

1.- En relación a la primera cuestión, el TJUE estableció que el hecho de que en un EM se prohíba la comercialización de un producto legalmente designado con una marca en otro EM, por el único motivo de que en el primer Estado existe una marca idéntica, que tiene el mismo origen, es incompatible con las disposiciones que prevén la libre circulación de mercancías dentro del mercado común.

Ya que, no es posible que el titular de una marca invoque el uso de sus derechos exclusivos para prohibir la comercialización de productos legalmente adquirido y producidos por otro titular en otro EM, Debido a que esto se convertiría en una mala aplicación de la limitación territorial impuesta a los derechos del titular de la marca por medio del agotamiento del derecho; por lo que, con el uso arbitrario de los derechos de marcas, el titular podría llegar a compartimentar el mercado, lo que se convertiría en un obstáculo a la libre circulación de mercancías.

2.- En la segunda cuestión, el TJUE establece que si el titular de una marca en un EM puede por sí mismo comercializar el producto en otro EM, lo mismo será aplicable respecto al tercero que haya adquirido lícitamente dicho producto en el primer Estado.<sup>154</sup>

## Comentario

En este caso el TJUE señala su postura en relación al uso de los derechos exclusivos del titular, manifestando que con independencia de su origen, cualquier marca legalmente adquirida dentro del EEE, aun siendo igual que la que existe en otro EM, tiene los mismos derechos y sus titulares pueden abocarse a las mismas disposiciones legales para hacer cumplir sus derechos.

Pero el hecho, que existan dos marcas idénticas en dos EM distintos, no otorga la facultad a ningún titular de prohibir el uso de dicha marca, ya que ambas han sido adquiridas de forma legal.

---

<sup>154</sup> Sentencia del TJUE, de 3 de julio de 1974, Caso *Van Zuylen Frères vs Hag AG*. - Asunto C- 192/73.

Caso distinto sería si alguno de los dos titulares de la marca idéntica, la hubiese adquirido de forma anormal y aun así la hubiese registrado. En este sentido, el titular legítimo tiene toda la potestad de usar sus derechos exclusivos para prohibir la comercialización de dicha marca, ya que el agotamiento de sus derechos se suspenderían por constituir un motivo legítimo por el cual usar sus derechos exclusivos.

“ *Centrafarm BV, Rotterdam vs American Home Products Corporation* ”

(Asunto 3/78, de 10 de octubre de 1978)

### Antecedentes <sup>155</sup>

La empresa *Centrafarm the Rotterdam* (en adelante *Centrafarm*) puso una marca diferente, aunque perteneciente al mismo fabricante, en un producto farmacéutico fabricado en diferentes EM por empresas del mismo grupo y comercializado en cada uno de estos Estados bajo nombres diferentes, todos ellos protegidos por marcas de las que es titular la sociedad principal del grupo.

El producto farmacéutico de que se trata es un tranquilizante, cuya denominación general es “*oxacepam*”, es fabricado y comercializado en Gran Bretaña por la empresa *John Wyeth & Brothers Ltd.*, con la marca “*Serenid*”, con licencia del titular de esta marca en el Reino Unido, es decir, la empresa *American Home Products Corporation* (en adelante *American Home*) de Nueva York, sociedad matriz del grupo al que pertenece la empresa *John Wyeth*.

Otra sociedad del mismo grupo, *Wyeth Laboratorio BV* de Amsterdam, puso en venta en el Benelux, también con licencia de *American Home*, un producto farmacéutico similar, a base de “*oxacepam*”, con la marca “*Seresta*”, que está inscrita en el registro de marcas del Benelux a nombre de la sociedad matriz americana.

---

<sup>155</sup> CAPOTORTI, F., “Conclusiones del Abogado General”, *Centrafarm BV, Rotterdam vs American Home Products Corporation*, Asunto C- 3/78, presentado el 11 de julio de 1978.

La empresa *Centrafarm* ha comercializado en los Países Bajos embalajes que contienen comprimidos de “*oxacepam*” que afirma haber importado de Gran Bretaña que se trata de la marca de “*Serenid*” después de haber puesto en los embalajes la marca “*Seresta*”, la inscripción *Centrafarm BV, Rotterdam* y la indicación de su número de teléfono.

*American Home*, presentó una demanda ante el tribunal *Arrondissementsrechtbank de Rotterdam*, para obtener una medida cautelar de urgencia, para prohibir a *Centrafarm* que continúe vendiendo este producto con la marca “*Seresta*”, porque se está vulnerando los derechos exclusivos sobre la marca perteneciente, en los Países Bajos, a la empresa *American Home*.

### **Cuestiones planteadas al TJUE<sup>156</sup>**

El tribunal *Arrondissementsrechtbank de Rotterdam*, suspendió el proceso para hacerle el siguiente planteamiento al TJUE:

- ¿Impiden en este caso las normas del Tratado CEE en materia de libre circulación de mercancías, que el titular de la marca ejercite su derecho a oponerse jurídicamente a que las mercancías que llevan su marca sean comercializadas por otras personas en dicho país, pese a lo previsto en el artículo 36?
- Dilucidar si, para la respuesta que deba darse a la primera cuestión, influye que en el Estado Miembro en que se importa el producto exista o no una normativa sobre especialidades farmacéuticas que admita la importación de un producto farmacéutico procedente de otro Estado Miembro con una marca distinta de aquella con la que está registrado en este último Estado.

---

<sup>156</sup> CAPOTORTI, F., “Conclusiones del Abogado General”, *Centrafarm BV, Rotterdam vs American Home Products Corporation*, Asunto C- 3/78, presentado el 11 de julio de 1978.

## Fallo del TJUE

1.- Para darle respuesta la primera cuestión planteada, el TJUE se refugia en el artículo 36 del TFUE<sup>157</sup>, manifestando que si bien es posible que un titular promocióne un mismo producto con diferentes marcas registradas, cada una en un EM diferente, es necesario prever las intenciones por la cual el titular hace este tipo de actuaciones, ya que con la utilización de varias marcas para un mismo producto, lo que puede obtener es que de forma indirecta pueda dividir el mercado comunitario.

Pero es de manifestar que el tenor del artículo 36, reconoce al titular de la marca la facultad de oponerse a que un tercero utilice su marca para comercializar un producto en un EM, aunque esta ya haya sido comercializada legalmente, incluso si la comercialización ya se hizo en otro EM con una marca diferente. Es por el ejercicio de esta facultad, que surge la importancia de investigar si dichas facultades pueden convertirse en un obstáculo para el mercado comunitario.

En tal supuesto, la oposición del titular a que un tercero utilice la marca si éste no dispone de autorización, constituye una restricción encubierta del tráfico comunitarios. En el sentido del planteamiento anterior, le corresponde al Juez que conoce del fondo del litigio decidir, en cada caso, si ha quedado acreditado que el titular de las marcas ha adoptado la práctica de utilizar marcas diferentes para un mismo producto con la finalidad de compartimentar los mercados.

2.- En relación a la segunda cuestión, el tribunal responde que en el sentido de que la existencia de una normativa sobre especialidades farmacéuticas, relativa a las denominaciones con las que éstas se comercializan, no revisten importancia en relación con la respuesta que deba darse a la primera cuestión.

---

<sup>157</sup> TFUE, *Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea* (Versión Consolidada), publicado en el DOUE nº 83 de 30 de marzo 2010, entrando en vigor el 30 mayo de 2010. - **Art. 36** - “Las disposiciones de los artículos 34 y 35 no serán obstáculo para las prohibiciones o restricciones a la importación, exportación o tránsito justificadas por razones de orden público, moralidad y seguridad públicas, protección de la salud y vida de las personas y animales, preservación de los vegetales, protección del patrimonio artístico, histórico o arqueológico nacional o protección de la propiedad industrial y comercial. No obstante, tales prohibiciones o restricciones no deberán constituir un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros.”

## Comentario

En el presente caso, podemos ver cómo se cumple uno de los presupuestos establecido en el artículo 7.2 de la Directiva 2008/95/CE, sobre los motivos que legitiman al titular de la marca el uso de sus derechos exclusivos, en este caso es por cambio de marca.

A pesar de que en la sentencia no se observa claramente este planteamiento, se deriva de las condiciones de los hechos, ya que se establece claramente que la empresa *Centrafarm* cambio la marca de los productos que ofrece la filial americana *American Home*, dándole a ésta la oportunidad de prohibir el uso de dicha marca<sup>158</sup>.

Dentro de esta misma línea el tribunal hace mención que el titular puede prohibir el uso de una marca que sea diferente a la suya inscrita en otro EM, pero que ofrezca el mismo producto, independientemente si este producto ya se hubiera comercializado en el territorio comunitario. Haciendo referencia con esta palabras al agotamiento de los derechos exclusivos y a los requisitos necesarios para que se pueda dejar sin aplicación el principio del agotamiento del derecho de marcas.

---

<sup>158</sup> DIRECTIVA 2008/95/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, *relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas*, publicado en el DOUE nº 299 de 8 de noviembre de 2008, entrando en vigor el 28 de noviembre de 2008. - **Art. 7.2 - 2.** “El apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los productos se haya modificado o alterado tras su comercialización.”

## CONCLUSIONES

El presente capítulo pretende dilucidar las ideas finales de este trabajo de investigación, por lo que estará dividido en dos secciones. La primera de ellas establecerá las conclusiones a las que he llegado en relación a las hipótesis planteadas al inicio de la investigación; posteriormente pasare a hacer las conclusiones finales del trabajo, que abarcaría la segunda sección de este capítulo.

### **Hipótesis número 1: *¿El Agotamiento del derecho de marcas se genera para todo tipo de marcas?***

Según el análisis efectuado el agotamiento del derecho de marcas se manifiesta para todo tipo de marcas, porque este principio no va dirigido a un conjunto específico de los derechos de Propiedad Intelectual, sino que va a dirigido a la totalidad de la Propiedad Intelectual; lo que incluye marcas, patentes, modelos de utilidad, derechos de autor, etc. La hipótesis va dirigida a las marcas porque es el factor central del trabajo, pero hay que tener claro que el agotamiento se da en todas las áreas de la Propiedad Intelectual.

Pero contestando a la pregunta planteada, si el agotamiento del derecho de marcas va dirigida a todo tipo de marcas, la respuesta es sí, desde las marcas de comercio o de fabrica que son la más comunes hasta las marcas renombradas o notoriamente conocidas, las que tienen un trato preferente, debido a su condición de renombre.

### **Hipótesis número 2: *¿Existe alguna diferencia entre el agotamiento comunitario y el agotamiento regional?***

El agotamiento regional, es aquel que surge cuando el titular de una marca introduce por primera vez el producto en el mercado de una región específica, que produce el agotamiento de sus derechos, lo que implica que el titular no puede oponerse a las futuras

comercializaciones de su marca, ya que sus derechos exclusivos se ven limitados en toda la región a la que pertenece el mercado.

El agotamiento comunitario, se da únicamente en el territorio de la Unión Europea, cuando el titular de una marca introduce el producto en el mercado de cualquier EM, a partir de ese momento sus derechos se ven limitados, ya que éste no puede impedir que su producto sea utilizado por terceros en el mercado, porque sus derechos sobre la marca se han agotado, en todo el territorio comunitario.

Por lo tanto, si decimos que el agotamiento regional se da únicamente en una región específica y el agotamiento comunitario se da solamente en el territorio comunitario, llegamos a la conclusión que no existe diferencia alguna entre ambos, ya que el contenido esencial del agotamiento nace bajo las mismas condiciones en uno y otro tipo de agotamiento, lo único que los puede llegar a diferenciar es el territorio donde se aplique el agotamiento regional.

***Hipótesis número 3: ¿Cuál es el planteamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación a la aplicación del agotamiento comunitario y el agotamiento internacional?***

El planteamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en relación a este tema ha sido de gran polémica para los EM y para los titulares de las marcas, ya que debido a su constante evolución la postura del tribunal ha ido cambiando, hasta llegar a su postura final.

Debido a las diversas formas en que los EM aplican el agotamiento de los derechos de marcas, es por lo que el tribunal ha tenido que ser tajante en este tema. Porque con anterioridad existía una gran diferencia entre la aplicación del principio del agotamiento, ya que unos Estados aplicaban el agotamiento comunitario y otros el agotamiento internacional; lo que generaba una gran contradicción entre las sentencias de uno y otro Estados en relación a una misma cuestión.



Razón por la cual, el tribunal enmendando este problema, estableció que en el territorio comunitario se aplicara únicamente el agotamiento comunitario, para evitar que las diversas contradicciones afecten negativamente el buen funcionamiento del mercado interior y todos sus principios rectores.

Este planteamiento lo hace en la sentencia del *Caso Silhouette International Schmied* donde manifiesta que el agotamiento comunitario se da cuando el titular de la marca comercializa por primera vez su producto en cualquier parte del territorio de la Unión Europea, dejando claro para todos los EM que a partir de ese momento el único tipo de agotamiento que se aplicara es el comunitario.

Pero para evitar conflictos con otros países no miembros de la Unión, establece en esa misma sentencia, que el agotamiento internacional podrá ser aplicado únicamente de acuerdo a tratados internacionales a los que se vea sometida la Unión Europea. Por lo que, si existe un acuerdo internacional que regule el agotamiento internacional, se aplicara este en el caso específico, de lo contrario siempre se tendrá que aplicar el agotamiento comunitario.

**Hipótesis número 4: *¿Cuál es la relación que existe entre el principio de territorialidad y el principio del agotamiento del derecho de marcas?***

Si establecemos que el principio de territorialidad es aquel donde se va a aplicar el régimen jurídico del lugar donde se este realizando la actividad mercantil; entonces al establecer que el agotamiento del derecho es aquel que surge cuando un producto se comercializa en el mercado de un determinado territorio, podemos manifestar que ambos tienen un vínculo común.

El principio de territorialidad es la pauta para saber que tipo de agotamiento se aplicará, ya que por medio de éste se determina si es un agotamiento nacional, regional o internacional, de acuerdo a donde se realice la primera comercialización del producto.

La importancia que tiene la relación existente entre ambos principios, es precisamente que uno establece las leyes aplicables al caso concreto, junto al régimen de protección al cual

se someterá el titular de la marca; y el otro se guía de acuerdo a las leyes aplicables en cada territorio estableciendo la forma en que se empleará el agotamiento de los derechos.

Por esta razón, se manifiesta que el principio de territorialidad y el principio del agotamiento del derecho de marcas se encuentran íntimamente vinculados, ya que uno es complemento del otro.

**Hipótesis número 5: *¿En qué momento afecta el agotamiento del derecho de marcas a los productos procedentes de importaciones paralelas?***

La afectación del agotamiento del derecho de marcas a las importaciones paralelas, es de acuerdo a la postura de las partes, es decir, si aceptan o no las importaciones paralelas.

El agotamiento del derecho de marcas favorecerá a las importaciones paralelas, en la medida en que este principio limita los derechos exclusivos del titular. Porque a raíz de esta limitación, es cuando las ventas paralelas pueden reproducirse en todo el territorio sin infringir ningún tipo de derecho exclusivo; siempre y cuando se mantengan dentro de los estándares de la libre competencia y alejados de la competencia desleal.

La Unión Europea se encuentra a favor del agotamiento del derecho de marcas y por lo tanto, a favor de las importaciones paralelas, Ya que estas son un ejemplo del cumplimiento del principio de libre circulación de mercancías que existe en el territorio comunitario, siendo este uno de sus objetivos principales que contribuye a la consolidación del mercado común.

El agotamiento del derecho de marcas afectaría negativamente a las importaciones paralelas, si este principio no existiera, porque al no tener ninguna figura que limite los derechos exclusivos del titular, éste tendría toda la potestad de impedir que terceros comercialicen su producto sin su autorización. Lo que generaría un gran beneficio para el titular de la marca, ya que tiene toda la autoridad para controlar al 100% la comercialización de su producto en el mercado.

Si esto sucediera, se convertiría en un gran obstáculo para la libre circulación de mercancías y para la unificación del mercado entre los EM. Razón por la cual, el legislador comunitario decidió imponer la figura del agotamiento del derecho de marcas, para la protección y cumplimiento de los principales objetivos de la Unión Europea.

Por lo tanto, para que existan las importaciones paralelas, es necesario que exista el agotamiento del derecho de marcas, ya que este principio les habilita para que pueda proceder sin vulnerar ningún derecho exclusivo, estableciendo la verdadera importancia del agotamiento del derecho de marcas para el mercado gris.

**Hipótesis número 6: *¿Tiene alguna incidencia el agotamiento comunitario en los productos que proceden de países que no forman parte de la Unión Europea?***

El agotamiento comunitario no tendría que afectar a los productos que su primera comercialización no ha sido dentro territorio comunitario. Ya que el TJUE ha manifestado claramente en su jurisprudencia, cuando procede aplicar el agotamiento comunitario (cuando el producto se comercialice por primera vez en el EEE), por lo tanto, no se podría aplicar este tipo de agotamiento a productos que han sido comercializados por primera vez fuera del EEE.

Pero el mismo tribunal ha manifestado en la sentencia del caso *Silhouette* que los productos procedentes de terceros países, podrán ser sometidos al agotamiento internacional, de acuerdo a los tratados internacionales que se tengan con los países donde se realizó la primera comercialización del producto en cuestión.

Por lo tanto, si un producto ha sido comercializado por primera vez en un país no miembro de la Unión Europea, y posteriormente su titular introduce su producto en el EEE, este tiene todo el control sobre su producto, estableciendo quienes son los distribuidores autorizados y en que lugar se comercializara, ya que el agotamiento comunitario no es aplicable a su caso, por no haber realizados su primera comercialización en el EEE.

Esto no quiere decir que sus derechos no se vean limitado, ya que el titular de estos productos debe cumplir con las normas del mercado interior, por lo que se le aplicaría el

agotamiento internacional, para que este no pueda hacer uso absoluto de sus derechos exclusivos, evitando así, que pueda generar una obstrucción en el proceso de integración del EEE.

En base a la información brindada en este trabajo de investigación, las diferentes hipótesis planteadas han sido resueltas satisfactoriamente, ya que se ha podido dilucidar las respuestas de forma que permita hacer un análisis sobre las preguntas hechas. Por lo que, podemos concluir que las hipótesis han sido correctamente aprobadas, ya que han sido desarrolladas en todo el trabajo.

### **Conclusiones Finales:**

La segunda sección de este capítulo abarca las conclusiones finales del trabajo de investigación, haciendo un breve análisis de los datos aportados en el mismo.

El agotamiento del derecho de marcas surge cuando el titular de un producto que es representado por una marca, lo introduce por primera vez en el mercado para su comercialización. Desde este momento, los derechos exclusivos que poseía el titular de la marca se agotan, como consecuencia no puede evitar que su producto pueda ser utilizado por terceros dentro del tráfico económico.

Con el agotamiento del derecho de marcas el titular pierde provisionalmente sus derechos sobre la misma, ya que este límite le impide que pueda tener un control total de la comercialización de su producto.

Aunque el titular de la marca tiene la facultad de controlar completamente la primera comercialización que hace de su producto, y puede decidir quienes serán sus distribuidores autorizados, establecer el precio de venta a estos distribuidores y en el lugar en que quiere realizar la comercialización. Posteriormente el titular ve limitados sus derechos respecto a las futuras comercializaciones que hagan los distribuidores con terceros. Es aquí cuando el agotamiento del derecho de marcas aparece, ya que no puede prohibir que terceros

comercialicen su marca dentro del mercado, porque sus derechos se han agotado en relación a ese producto.

Para que el agotamiento del derecho de marcas pueda llegar a realizarse debe cumplir tres requisitos primordiales. El primero, estable que la marca debe estar vinculada a un producto específico, como sabemos la marca tiene por finalidad promocionar la individualidad de un producto concreto; si esta marca no posee un producto al cual diferenciar, no esta cumpliendo sus funciones en el mercado, por lo tanto es de suma importancia que la marca sirva como medio distintivo de un producto; a este primer requisito se le conoce como presupuesto objetivo.

El segundo requisito, es el presupuesto subjetivo, este requisito exige que la primera comercialización del producto sea hecha por el titular o por un tercero con su consentimiento. La importancia que radica en este presupuesto se manifiesta en el sentido de la legalidad de la incorporación del producto en el mercado.

El titular de la marca conserva sus derechos exclusivos intactos antes de que el producto sea comercializado, por lo tanto el consentimiento del titular de la marca es esencial para que el producto continúe el proceso de comercialización.

Esta claro que los derechos del titular se agotan con la puesta en escena del producto en el mercado. Por lo tanto, el titular debe ser consciente de esta limitación al momento de otorgar a un tercero la autorización para que comercialice el producto. Razón por la cual, el consentimiento del titular debe ser expreso y que no admita ninguna duda en relación a su legalidad, porque esto comprometería la comercialización del producto.

El tercer requisito, manifiesta la relación que guarda el territorio con el producto comercializado, es decir, que el presupuesto espacial, es como llamaremos al tercer requisito. Manifiesta la ley aplicable al agotamiento del derecho de marcas, ya que este dependerá del lugar donde se realice la primera comercialización del producto.

En relación al territorio, es cómo sabremos si se aplicará el agotamiento nacional, el agotamiento comunitario o el agotamiento internacional, ya que de acuerdo a esta clasificación se sabrá bajo que normas estará sometido el agotamiento.

Si el agotamiento es nacional, se aplicaran las leyes específicas del país donde se realizó la primera comercialización del producto. Por lo tanto el titular de la marca ve limitados sus derechos, únicamente en el mercado que se encuentra dentro del territorio de dicho país, pudiendo controlar la comercialización de su producto fuera de las fronteras del país.

Si el agotamiento es comunitario, las leyes aplicables serán las diversas normativas comunitarias que regulan la materia, sumándole las normativas internas de cada EM. En este caso el titular de la marca pierde su derecho sobre el producto cuando lo comercializa por primera vez en el EEE. No teniendo derecho a prohibir su comercialización en ningún otro EM, debido a que sus derechos se han agotado en todo el territorio comunitario.

Si el agotamiento es internacional, el titular del derecho de marcas pierde completamente su derecho a controlar la distribución de su marca, ya que independientemente del mercado en el cual comercialice su producto, éste ya no tiene medios legales que le permitan prohibir dicha comercialización. Por lo general, esta clase de agotamiento se encuentra regulado por las leyes internas de cada país o por medio de acuerdos y tratados internacionales.

En la Unión Europea se aplica el agotamiento comunitario, por disposición del TJUE, esta decisión se fundamenta, primero en la uniformidad de leyes armonizadas por directivas, ya que lo que busca el tribunal es que no exista ningún tipo de contradicciones entre las sentencias emitidas por EM en relación al agotamiento del derecho.

Otra razón por la cual se implementa el agotamiento del derecho, es que por medio de éste se garantiza el fiel cumplimiento de los principios rectores de la Unión Europea, el principio de libre circulación de mercancías, principio del mercado común y sobre todo su

principales objetivo la integración económica. Estos conforman las razones esenciales del surgimiento del agotamiento de los derechos exclusivos.

Ya que con el agotamiento de los derechos, el cumplimiento de los demás principios viene en cadena, porque si el titular de una marca no puede ejercer su *ius prohibendi* no podría obstaculizar la libre circulación de mercancías, lo que al mismo tiempo es favorable para que el mercado comunitario siga funcionando eficientemente, logrando que se consolide cada vez más la integración económica que es la finalidad última de la Unión Europea.

Una de las circunstancias más importante para la investigación de este tema, es conocer los beneficios que obtiene el titular de la marca al comercializar sus productos y luego perder los derechos sobre los mismos. A simple vista con el agotamiento del derecho, el titular de la marca se ve desprotegido, ya que no puede utilizar los medios que la ley le brinda para defender sus derechos.

El TJUE, hace un planteamiento muy interesante desde mi punto de vista, ya que equipara los derechos exclusivos del titular con los principios rectores de la Unión Europea, ya que, si el titular de una marca está desprotegido dentro del mercado, éste no puede evitar que terceros abusen de su limitación, para utilizar indebidamente su marca.

El legislador comunitario tiene claras sus ideas, de que su labor principal es garantizar el fiel cumplimiento de los derechos de los consumidores, ¿por qué menciono esto? Porque, una de las funciones básicas de una marca es garantizar al consumidor el origen empresarial del producto que representa. Si el titular se ve desprotegido, éste no puede garantizar el origen empresarial del producto, lo que se convertiría en una violación al derecho a la información del consumidor, trayendo graves consecuencias en el mercado comunitario.

Por lo tanto, para evitar abusos sobre los derechos exclusivos del titular, donde puedan verse perjudicados los consumidores, es que el legislador equipara los derechos exclusivos con el principio de libre circulación de mercancías. Al equilibrar dichos preceptos se garantizan los derechos tanto de los consumidores como del titular de la marca.

Ya que con el agotamiento del derecho de marcas, el titular pierde provisionalmente sus derechos ¿porqué decimos que es provisionalmente?, porque el legislador comunitario encontró una forma de salvaguardar los derechos exclusivos del titular. Lo hace por medio de los motivos que legitiman al titular de la marca para utilizar nuevamente sus derechos exclusivo. Los cuales son considerados como circunstancias eventuales por las cuales el titular puede defender sus derechos sobre los usos inadecuados de su producto.

Según la Directiva Comunitaria 2008/95/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas, éstos motivos únicamente pueden ser por razones de modificación o alteración de la marca.

Estas modificaciones y alteraciones deben constituir un grave perjuicio a alguna de las funciones de la marca. Como puede ser el daño a la imagen y reputación del signo distintivo, la creación de una nueva marca que sustituya a la original, generando confusión entre los consumidores, etc.

Por lo tanto, la finalidad por la que el legislador le devuelve sus derechos al titular de la marca, es para garantizar la protección de los derechos de los consumidores, asegurandoles la procedencia del producto que están adquiriendo. También para que el titular pueda defenderse de los usos indebidos de su marca; y finalmente para poner límites a terceros que quieran aprovecharse del agotamiento del derecho de marcas para utilizar abusivamente un signo distintivo.

En mi opinión, el agotamiento del derecho de marcas constituye una gran herramienta para la Unión Europea para la obtención de sus objetivos principales. Creo que es un medio que permite el libre acceso a una economía más igualitaria, al someter a todos los individuos del territorio comunitario a las mismas políticas de marcas, ya que es una forma segura para poder consolidar una armonización y unificación de todo elEEE.

La vinculación que existe entre el agotamiento del derecho de marcas y los diferentes principios rectores que sigue la Unión Europea, son un buen mecanismo para lograr una



fluidez continua en el mercado comunitario, asegurando los derechos de cada una de las partes que intervienen en el proceso de comercialización de un producto.

El agotamiento del derecho de marcas se encuentra claramente regulado tanto en directivas, reglamentos, acuerdos como en leyes nacionales, pero desde mi punto de vista, su regulación es insuficiente, ya que deja muchas lagunas legales.

Es de mencionar que la labor que ha realizado el TJUE para emendar estas lagunas, es muy importante, ya que los vacíos legales que tienen las leyes en la materia, se complementan con la jurisprudencia emitida por el tribunal, que se encarga de darle respuesta a los constantes cuestionamientos que surgen en la materia.

Por lo tanto, podemos manifestar que el agotamiento del derecho de marcas es una de las claves para el progreso de la economía europea, porque se encarga de beneficiar a todas las partes que intervienen en el mercado, garantizando la protección de los derechos del titular, de los consumidores y del mercado en general.



## BIBLIOGRAFÍA

### LIBROS

- ANTÓN JUÁREZ, I., *La Distribución y el Comercio Paralelo en la Unión Europea*, E.D. La Ley, 1ª e.d., Madrid, España, 2015.
- CASADO CERVIÑO, A., *El Sistema Comunitario de Marcas: Norma, Jurisprudencia y Práctica*, E.D. Lex Nova, 1ª e.d., Valladolid, España, 2000.
- CHIJANE DAPKEVICIUS, D., *Derecho de Marcas: Función y concepto – Nulidades – Registro – Representación Gráfica y Derecho Comparado*, E.D. REUS, 2ª e.d., Madrid, España, 2007.
- CHIJANE, D., *Derecho de Marcas: Contratación Marcaria*, E.D. B de F, Buenos Aires, Argentina, 2011.
- CONSEJO ECONÓMICO SOCIAL, *Informe 02/2009: Los Retos del Mercado Interior Europeo*, E.D. Lerko Print, 1ª e.d., Madrid, España, 2009.
- CONTRERAS JARAMILLO, J., *Origen y Sustento del Agotamiento de los Derechos de Propiedad Intelectual*, España, 2012.
- FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, C., *Los Motivos Legítimos que Impiden el Agotamiento de las Marcas*, E.D. Comares, Granada, España, 2005.
- FERNÁNDEZ NÓVOA, C., *El Sistema Comunitario de Marcas*, E.D. Montecorvo, Madrid, España, 1995.
- FERNÁNDEZ NÓVOA, C. y otros, *Derecho de Marcas: Legislación. Jurisprudencia Comunitaria*, E.D. Marcial Pons, Madrid, España, 2001.

- FERNÁNDEZ NÓVOA, C. y otros, *Manual de la Propiedad Industrial*, E.D. Marcial Pons, Madrid, España, 2009.
- GÓMEZ SÁNCHEZ, D., *La Infracción de la Marca Comunitaria: Problema de Coexistencia con los Derechos Nacionales*, E.D. Marcial Pons, Madrid, España, 2011.
- LARGO GIL, R., *Las Marcas Colectivas y las Marcas de Garantía*, E.D. Thomson - Aranzandi, 2ª e.d., Navarra, España, 2006.
- MARTÍN MUÑOZ, A.J., *El Llamado Comercio Paralelo en el Derecho Mercantil Europeo*, E.D. Comillas, Madrid, España, 2001.
- PÉREZ FERNÁNDEZ, P., *¿Aplicación Pública o Aplicación Privada del Derecho de la Competencia?*, E.D. Facultad de Ciencias Sociales, 1ª e.d., Cuenca, España, 2011.
- RICHARD, S., *Las Marcas en los Acuerdos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio desde la perspectiva de Mercosur*, E.D. Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, Córdoba, Argentina, 2014.

## ARTÍCULOS DOCTRINALES

- BARRAGÁN, C. y otros, “El Agotamiento del Derecho a la Luz del Derecho Comunitario en la Unión Europea y Comunidad Andina”, *Revista de Propiedad Inmaterial*, nº 16, España, 2012.
- BIANCHI PÉREZ, P. B., “Una Aproximación al Derecho Comunitario Europeo en materia de Propiedad Industrial”, *Revista de Propiedad Intelectual*, nº 6 - 7, Mérida, Venezuela, 2008.
- BIRSTONAS, R, and KLIMKEVICINTE, M.R., “ Problematic Aspects of the Application of the Principle of Exhaustion of Trademark Rights in the EU (EEA) and of its Interrelation with Contract Law: Possible Solutions?”, *European Scientific Journal*, Vol. nº 10, nº 19 - July, Lithuania, 2014.
- COLMENERO GARCÍA, M., “El Agotamiento del Derecho de Marcas, Problemática entorno al Ámbito Territorial del mismo: ¿Agotamiento Comunitario? o ¿Agotamiento Internacional?”, *Revista Jurídica de la Región de Murcia*, nº 35, Murcia, España, 2004.
- CORDERO ÁLVAREZ, C.I. “El Agotamiento de los Derechos de la Propiedad Intelectual de Patentes y Marcas. en materia de Salud Pública, a la Luz de la OMC y la UE”, *SABERES*, nº 4, Madrid, España, 2006.
- DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESA E INDUSTRIA, “Libre Circulación de Mercancías Guía para la Aplicación de las Disposiciones del Tratado que Rigen la Libre Circulación de Mercancías”, *Publicaciones Oficiales de la UE*, nº 2, de septiembre a diciembre, Luxemburgo, 2010.

- INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, “Propiedad Industrial y la Empresa: El Secreto está en la Marca”, *Revista de PI*, nº1, Buenos Aires, Argentina, 2004.
- HONORATO TORREALBA, F. “La Marca No Registrada: Sistema Comunitario Europeo y Derecho Chileno”, *Escuela de derecho*, Santiago, Chile, 2010.
- MAGO CARRANZA, O. “Importaciones Paralelas en la Legislación Peruana”, *OMC - PI*, septiembre, 2009.
- ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, “¿Qué es una Marca?” , *Revista de la OMPI*, nº 450, Madrid, España, 2001.
- ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, “El Secreto está en la Marca: Introducción a las Marcas dirigido a las Pequeñas y Medianas Empresas”, *Revista de la OMPI*, Vol. 4, Madrid, España, 2004.
- VÁSQUEZ SANTAMARÍA, J.E., “El Agotamiento del Derecho de Marcas”, *Opinión Jurídica*, Vol. 6, nº 12, de julio a diciembre, Medellín, Colombia, 2007.

## DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

- CENTRO DE ESTUDIOS EUROPEOS, “La Evolución Jurídico-Institucional de la Comunidad Económica Europea en el año de 1976”, Universidad Católica de Lovaina, 1976. (Disponible en Pág. Web: - [http://www10.iadb.org/intal/intalcdi/Derecho\\_Integracion/documentos/024-Notas\\_e\\_Informes\\_01.pdf](http://www10.iadb.org/intal/intalcdi/Derecho_Integracion/documentos/024-Notas_e_Informes_01.pdf))
- CAPOTORTI, F., “Conclusiones del Abogado General”, *Centrafarm BV, Rotterdam vs American Home Products Corporation*, Asunto - 3/78, presentado el 11 de julio de 1978. (Disponible en Pág Web: <http://curia.europa.eu/juris/showPdf>.)
- COYLE, MICHAEL, “The EU Principle of Exhaustion of Rights”, *Lawdit Solicitors*, April 3, 2014. (Disponible en Pág Web. <http://www.lawdit.co.uk/reading-room/The-EU-Principle-of-Exhaustion-of-Rights>)
- “Derecho de Patentes y Marcas,” España. (Disponible en Pág. Web: - <https://www.uam.es>)
- DIEZ CANSECO, G.F, “Importaciones Paralelas y el Agotamiento del Derecho de Propiedad Intelectual”. (Disponible en Pág. web: <http://www.dialnet.com>)
- “Exhaustion of Trademark Rights in the European Union.” (Disponible en Pág. Web: [http://www.bdl-ip.com/upload/Etudes/uk/bdl\\_-exhaustion-of-trademark-rights-in-the-european-union.pdf](http://www.bdl-ip.com/upload/Etudes/uk/bdl_-exhaustion-of-trademark-rights-in-the-european-union.pdf))
- FERNÁNDEZ, FELIPE, “El agotamiento de los derechos de marca en la UE”, *Clarke Modest & C*, 29 de mayo de 2012. (Disponible en Pág. Web. <http://www.clarkemodet.com>).

- GARCÍA, E., “El abuso de la posición Dominante en la Propiedad Intelectual,” Colombia, 2005. (Disponible en Pág. Web: [http://www.garridorengifo.com/bienvenidos/doc/Abuso\\_propint.pdf](http://www.garridorengifo.com/bienvenidos/doc/Abuso_propint.pdf)).
- “Importaciones Paralelas y el Agotamiento del Derecho de Marcas,” Agosto - 2013. (Disponible en Pág. Web: <https://theiplog.wordpress.com> )
- MADRID, L., “Importaciones paralelas: Agotamiento de los Derecho de Propiedad Intelectual”, Colombia, 2005. (Disponible en Pág. Web: <http://www.usergioarboleda.edu.com>)
- MAYRAS, H, “Conclusiones del Abogado General”, *Caso Van Zuylen Frères vs Hag AG.* - Asunto 192/73, de 15 de mayo de 1974. (Disponible en Pág. Web: <http://curia.europa.eu/juris/showPdf>.)
- MCKAY, A. “Parallel Imports and International Exhaustion of Rights,” March, 2007. (Disponible en Pág. Web: <http://www.annamckay.com/article13.html>)
- ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL, “El Agotamiento de los Derechos a Escala Internacional.” (Disponible en [http://www.wipo.int/sme/es/ip\\_business/export/international\\_exhaustion.htm](http://www.wipo.int/sme/es/ip_business/export/international_exhaustion.htm).)
- ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL. “Guía de Oficinas de Propiedad Intelectual.” (Disponible en Pág. Web - <http://www.wipo.int/directory/es/urls.jsp>)
- PIERNAS LÓPEZ, J., “La Libre Circulación de Mercancía entre la Unión Europea y Turquía: Algunas Consideraciones a propósito de la aplicación del Principio de Reconocimiento Mutuo,” Murcia, España, 2013. (Disponible en Pág. Web: - <http://www.blog./Downloads/1832-1341-1-PB.pdf>).



- SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, “Principio de Territorialidad”, Bogotá, Colombia, 2005. (Disponible en Pág. Web - <http://www.sic.gov.com>).
- <https://es.wikipedia.org>.

## NORMAS

- ACUERDO ADPIC, *sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio* - Anexo C1- de 15 de abril de 1994.
- ACUERDO EEE sobre *el Espacio Económico Europeo*, de 13 de diciembre de 1993, publicado en el DOCE nº L 1, de 1 de enero de 1994, entrando en vigor el 1 de enero de 1994.
- ACUERDOS GATT, *Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio*, de 21 de marzo de 1994.
- ARREGLO DE NIZA, que establece la *Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas*, celebrada en Niza, el 15 de junio de 1957.
- CONVENIO DE PARÍS, *para la Protección de la Propiedad Industrial*, de 20 de marzo de 1883, París, Francia; modificado por última vez el 28 de septiembre de 1979.
- DECISIÓN nº 344, del 21 de octubre de 1993, *Acuerdo de Cartagena : Régimen Común de Propiedad Industrial*, entrando en vigor el 01 de enero de 1994.
- DIRECTIVA 89/104/CEE, del Consejo de 21 de diciembre de 1988, *relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas*, publicada en el DOUE nº L - 040 de 11 de febrero de 1989, entrando en vigor el 11 de febrero de 1989.
- DIRECTIVA 2008/95/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, *relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas*, publicado en el DOUE nº 299 de 8 de noviembre de 2008, entrando en vigor el 28 de noviembre de 2008.
- LEY 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, publicado en el BOE nº 294 de 8 de diciembre de 2001, entrando en vigor el 31 de julio de 2002.

- LOI n° 91-7 du 4 Janvier 1991, *relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service*, Publié dans JORF n° 5 Janvier 6 , 1991, France.
- REAL DECRETO LEGISLATIVO n° 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el *Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual*, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia, publicado en el BOE n° 97 del 22 de abril de 1996, entrando en vigor el 23 de abril de 1996.
- REGLAMENTO (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, *sobre la Marca Comunitaria*, publicado en el DOUE n° L - 011, de 14 de enero de 1994, entrando en vigor el 24 de enero de 1994.
- REGLAMENTO (CE) n° 207/2009, del Consejo de 26 de febrero de 2009, *sobre la Marca Comunitaria*, publicado en el DOUE n° L-78/1, de 24 de marzo de 2009, entrando en vigor el 22 de abril de 2009.
- REGLAMENTO (UE) n° 267/2010 de la Comisión, de 24 de marzo de 2010, *relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos, decisiones y prácticas concertadas en el sector de los seguros*, publicado en el DOUE n° 83 de 30 de marzo de 2010, entrando en vigor el 20 de abril de 2010.
- TFUE, *Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea* (Versión Consolidada), publicado en el DOUE n° 83 de 30 de marzo 2010, entrando en vigor el 30 mayo de 2010.
- UNITED KINGDOM LEGISLATURE, July 21, 1994, *Trade Mark Act 1994*, date of entry into force October 31, 1994.

## JURISPRUDENCIA

- Sentencia del TJUE, de 13 de julio de 1964, *Caso Consten vs Grundig*. - Asunto C-56-58/64.
- Sentencia del TJUE de 13 de julio de 1966, *Caso Consten y Grundig vs. Comisión*. - Asunto 58/64.
- Sentencia del TJUE, de 3 de julio de 1974, *Caso Van Zuylen Frères vs Hag AG*. - Asunto 192/73.
- Sentencia TS, de 31 de marzo de 1989, *Caso Baldomero vs Gaviño*.- Ref. RJ 1989\2287.
- Sentencia del TJCE de 4 de noviembre de 1997, *Caso Christian Dior vs Evora Bv* - Asunto, C-337/95.
- Sentencia del TJUE del 11 de noviembre de 1997, *Caso First Loendersloot vs George Ballantine and Son Ltd*. - Asunto - 1997, I-6227.
- Sentencia del TJUE, de 16 de julio de 1998, *Caso Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG vs Hartlauer Handelsgesellschaft mbH*. - Asunto C-355/99.
- Sentencia del TJUE, de 1 de julio de 1999, *Caso Sebago Inc. vs Ancienne Maison Dubois et Fils Sa y GB Unic. SA*. - Asunto, C-173/98.
- Sentencia del TJUE, de 12 de octubre de 1999, *Caso Pharmacia & Upjohn S.A. vs. Paranova S.A*. - Asunto C – 379/79.
- Sentencia del TJUE, del 12 de noviembre de 2002, *Caso Arsenal Football Club vs Reed*.- Asunto, C – 206/01.
- Sentencia del TJUE, de 30 de noviembre de 2003, *Caso: Peak Holding AB vs Axolin-Elinor AB*. - Asunto C - 16-03.
- Sentencia del TJUE, del 16 de noviembre de 2004, *Caso Anheuser - Busch vs Budvar*. - Asunto, - C - 245/02.